



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2007479

van 08 mei 2014

- Opposant:** **Vion N.V.**
P.O. Box 8813
5605 LV Eindhoven
Nederland
- Gemachtigde:** **Arnold + Siedsma (Amsterdam)**
Postbus 71720
1008 DE Amsterdam
Nederland
- Ingeroepen recht:** **Europese inschrijving 8959025**

VION

tegen
- Verweerder:** **DSM IP Assets B.V.**
Het Overloon 1
6411 TE Heerlen
Nederland
- Gemachtigde:** **Klos Morel Vos & Schaap**
Weteringschans 24
1017 SG Amsterdam
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux spoedinschrijving 915593**

ZIVION

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

1. Op 6 maart 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk ZIVION voor waren in de klassen 1 en 5. Overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") heeft hij verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 915593 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 maart 2012.
2. Op 30 april 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 8959025 van het woordmerk VION, ingediend op 16 maart 2010 en ingeschreven op 23 september 2010 voor waren in klasse 5.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 en is ter kennis gebracht van partijen op 1 mei 2012.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 juli 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 11 juli 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 11 september 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.
9. Op 4 september 2012 heeft de opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op 7 september 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 7 november 2012 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 6 november heeft Klos Morel Vos & Schaap zich als gemachtigde van de verweerder aangesteld en gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie en aanstelling als gemachtigde is door het Bureau aan de opposant gezonden op 9 november 2012.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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

14. Opposant voert aan dat zijn ingeroepen recht een bekend merk is in de landbouwsector en voegt een aantal stukken bij ter ondersteuning van die stelling. Hij meent derhalve dat dit merk een ruimere beschermingsomvang toekomt.

15. Opposant merkt op dat het ingeroepen recht in zijn geheel deel uitmaakt van het betwiste teken, waardoor de tekens visueel en auditief sterk overeenstemmen. Geen van beide tekens heeft een betekenis, zodat het begripsmatig aspect geen rol speelt, aldus opposant.

16. Opposant wijst erop dat de indeling in klassen geen rol speelt bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren. In casu worden beide tekens gebruikt in de landbouwsector en hebben zij dus eenzelfde doelpubliek. Opposant concludeert derhalve dat de waren soortgelijk zijn.

17. Op grond van het bovenstaande meent opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt hij de oppositie toe te wijzen.

B. Reactie verweerder

18. Verweerder voert aan dat bij woordmerken in het algemeen het eerste deel de meeste aandacht van de consument trekt en illustreert dit aan de hand van een aantal oppositiebeslissingen van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt. In casu is het begin van de tekens verschillend, en bovendien begint het betwiste teken met de niet vaak voorkomende en dus opvallende letter Z, hetgeen volgens verweerder al een belangrijk visueel en auditief verschil oplevert.

19. Daarnaast is het betwiste teken langer, telt het een lettergreep meer en valt de klemtoon precies op de verschillende eerste lettergreep, aldus verweerder. Aangezien de tekens geen betekenis hebben, kan een conceptuele vergelijking niet worden gemaakt, zo meent verweerder.

20. Verweerder wijst er nog op dat het in beide gevallen gaat om korte tekens, waardoor verschillen eerder opvallen.

21. Verweerder stelt vast dat de waren van het ingeroepen recht bestemd zijn voor medische doeleinden, terwijl de waren van het betwiste teken betrekking hebben op de landbouw. Deze waren kennen derhalve een verschillend doelpubliek en zijn volgens verweerder niet soortgelijk.

22. Verweerder betwist dat het ingeroepen recht een ruimere beschermingsomvang dient te genieten door het gebruik dat ervan is gemaakt. Alle door opposant ingediende stukken hebben

uitsluitend betrekking op vee en het ingeroepen recht kan dus geen ruimere bescherming hebben voor de landbouwproducten waarvoor het betwiste teken is aangevraagd, aldus verweerder.

23. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het betwiste teken geheel in te schrijven en opposant te veroordelen in de kosten van de oppositieprocedure.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

24. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de depositant 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.

25. 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."

26. 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

27. 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).

28. 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).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
VION	ZIVION

Visuele vergelijking

30. Beide tekens zijn zuivere woordmerken; het ingeroepen recht telt vier letters, het betwiste teken zes.

31. Het ingeroepen recht is volledig opgenomen in het betwiste teken, maar het kan niet worden gezegd dat het daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt; het vormt één geheel met de twee eraan voorafgaande letters.

32. Niettemin brengt dit met zich mee dat vier van de zes letters van het betwiste teken identiek zijn aan het ingeroepen recht en in dezelfde volgorde voorkomen. Ook al zouden de eerste twee letters van dit teken de meeste aandacht trekken en ook al vallen verschillen bij korte tekens eerder op, zoals verweerder stelt (zie punt 18 en 20), dan nog kan men deze overeenstemming niet over het hoofd zien. Bovendien moet meer belang worden gehecht aan de punten van overeenkomst dan aan de verschillen, omdat het publiek juist door de overeenstemmende delen tot een verband zal kunnen concluderen (zie, Hoge Raad der Nederlanden, Bigotta-Batco/Douca, 16 april 1999). Ten slotte ziet het Bureau niet dat het door verweerder gestelde bijzondere karakter van de letter Z elke visuele gelijkenis zou opheffen (zie punt 18).

33. De tekens zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

34. Mutatis mutandis geldt het bovenstaande ook voor de auditieve vergelijking. Ook al zou de klemtoon bij het betwiste teken op de eerste lettergreep dienen te vallen, zoals verweerder stelt (zie punt 19) dan neemt dit nog niet weg dat de tweede en derde lettergreep identiek zijn aan het ingeroepen recht. Bovendien acht het Bureau het geenszins uit te sluiten dat althans een deel van het in aanmerking komend publiek de klemtoon van het betwiste teken op de tweede lettergreep zal leggen.

35. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

36. Geen van beide tekens heeft een betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

Conclusie

37. Merk en teken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Het begripsmatig aspect zal daarom verder geen rol spelen bij de beoordeling.

Vergelijking van de waren

38. 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).

39. Bij de vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

40. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 1 Chemische en biochemische producten voor industriële doeleinden; chemische en biochemische producten voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; chemische en biochemische producten te gebruiken als plantbeschermings- en gewasbeschermingsmiddelen; chemische en biochemische producten te gebruiken als groeistimulatoren voor planten en gewassen; meststoffen; micro-organismen, niet voor medisch of veterinair gebruik; micro-organismen als plantbeschermings- en gewasbeschermingsmiddelen; micro-organismen als groeistimulatoren voor planten en gewassen.
Klasse 5 Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische preparaten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik; voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmetaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen; diergeneeskundige producten; geneeskundige toevoegsels voor voedingsmiddelen voor dieren; proteïnen, albumine, dierlijke eiwitten voor medicinaal gebruik voor dieren; medicinale baden; chemische preparaten voor medische en farmaceutische doeleinden; kruiden voor farmaceutisch gebruik; kruidenaftreksels voor medisch gebruik; parasietenverdelgende middelen; suiker voor medisch gebruik; legeringen van edele metalen voor tandheelkundig gebruik; vermageringspreparaten voor medisch gebruik; analgetica, anesthetica; middelen voor het wegnemen van een hongerig gevoel voor medisch gebruik; bloed voor medisch gebruik; bloedplasma; snoepgoed voor farmaceutisch gebruik; kinine voor medisch gebruik; gentiaanwortel voor	Klasse 5 Antibiotica; fungiciden, desinfectantia; biopesticiden; bestrijdingsmiddelen tegen plantenziekten en gewasziekten; schimmeldodende middelen en preparaten.

<p>farmaceutisch gebruik; enzymen voor medische toepassingen; fermenten voor farmaceutisch gebruik; koninginnengelei voor medisch gebruik; glycerine voor medisch gebruik; gelatine voor medisch gebruik; gelatine als bestanddeel van farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten, gelatine voor het omhullen van farmaceutische, diergeneeskundige en diëtische producten; collageen voor medische en farmaceutische doeleinden of als bestanddeel van farmaceutische of diergeneeskundige producten, diëtische producten en substanties voor medisch gebruik of voor een speciale voeding op basis van collageen; dieetdranken voor medische doeleinden en voor een bijzondere voeding, op basis van collageen; diëtische producten, niet voor medisch gebruik, op basis van collageen; voedseladditieven voor medisch gebruik of voor speciale voeding op basis van collageen; hemoglobine; hormonen voor medisch gebruik; capsules voor geneesmiddelen; capsules (ouwels) voor medische doeleinden; pillen voor farmaceutisch gebruik; kauwgom voor medisch gebruik; laxeermiddelen; levertraan; lecithine voor medisch gebruik; gelatinecapsules voor het capsuleren van de voornoemde goederen; alle voornoemde goederen uitgezonderd cosmetische en/of medische producten voor de intieme verzorging.</p>	
--	--

Klasse 1

41. De waren *chemische en biochemische producten voor industriële doeleinden* van het betwiste teken zijn naar hun aard, bestemming, gebruikswijze en distributiekanaal verschillend van de waren van het ingeroepen recht. Bij het betwiste teken gaat het om halffabrikaten, bestemd voor verdere verwerking in de industrie, terwijl het bij het ingeroepen recht om eindproducten gaat, die worden aangeschaft en gebruikt door de eindconsument.

42. De waren *chemische en biochemische producten voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden, chemische en biochemische producten te gebruiken als plantbeschermings- en gewasbeschermingsmiddelen, chemische en biochemische producten te gebruiken als groeistimulatoren voor planten en gewassen, micro-organismen, niet voor medisch of veterinair gebruik, micro-organismen als plantbeschermings- en gewasbeschermingsmiddelen en micro-organismen als groeistimulatoren voor planten en gewassen* van het betwiste teken zijn naar hun aard, gebruik en bestemming in zekere mate soortgelijk aan de waren *middelen ter verdelging van ongedierte, schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen en parasietenverdelgende middelen* van het ingeroepen recht. Laatstgenoemde waren kunnen ook chemische of biochemische stoffen zijn of bestaan uit micro-organismen, en zij kunnen worden toegepast op planten en gewassen om die te vrijwaren van ongerechtigheden, om hun groei en meer in het algemeen hun gezondheid te bevorderen. Dit laatste geldt ook voor de waren *meststoffen* van het betwiste teken, die derhalve eveneens in zekere mate soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen recht.

Klasse 5

43. De waren *schimmeldodende middelen* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan. Ook de *schimmeldodende*

preparaten en fungiciden vallen daaronder en zijn dus identiek aan de *schimmeldodende middelen* van het ingeroepen recht.

44. De *antibiotica* van het betwiste teken vallen onder de *farmaceutische en diergeneeskundige producten* van het ingeroepen recht. *Desinfectantia* is synoniem voor *ontsmettingsmiddelen* en de *biopesticiden* en *bestrijdingsmiddelen tegen plantenziekten en gewasziekten* van het betwiste teken vallen onder de *middelen ter verdelging van ongedierte, schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen* en *parasietenverdelgende middelen* van het ingeroepen recht. Al deze waren zijn derhalve identiek.

Conclusie

45. De waren van het betwiste teken zijn deels identiek, deels (in zekere mate) soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

46. 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.

47. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het, voor wat betreft de relevante waren, om waren die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal mag worden geacht.

48. 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).

49. 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 ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie. Tevens roept opposant bekendheid in de landbouwsector en een verruimde beschermingsomvang in. Deze stelling hoeft echter niet nader te worden onderzocht omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure. Een mogelijk verruimde beschermingsomvang doet immers geen afbreuk aan het verwarringscriterium; met andere woorden ook voor bekende merken geldt het vereiste van soortgelijkheid van de waren en/of diensten.

50. Merk en teken stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. De betrokken waren zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. Op grond hiervan, en gelet op de onderlinge samenhang tussen alle factoren, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

51. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

52. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

53. De oppositie met nummer 2007479 wordt gedeeltelijk toegewezen.

54. Benelux spoedinschrijving 915593 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 1: Chemische en biochemische producten voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; chemische en biochemische producten te gebruiken als plantbeschermings- en gewasbeschermingsmiddelen; chemische en biochemische producten te gebruiken als groeistimulatoren voor planten en gewassen; meststoffen; micro-organismen, niet voor medisch of veterinair gebruik; micro-organismen als plantbeschermings- en gewasbeschermingsmiddelen; micro-organismen als groeistimulatoren voor planten en gewassen.

Klasse 5: Antibiotica; fungiciden, desinfectantia; biopesticiden; bestrijdingsmiddelen tegen plantenziekten en gewasziekten; schimmeldodende middelen en preparaten.

55. Benelux spoedinschrijving 915593 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren, aangezien deze niet soortgelijk werden bevonden:

Klasse 1: Chemische en biochemische producten voor industriële doeleinden.

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

Den Haag, 08 mei 2014

Willy Neys
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Erica Hartinger