

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2007956**  
**van 18 december 2014**

**Opposant:** **Xena Holding B.V.**  
Twentehaven 7  
3433 PT Nieuwegein  
Nederland

**Gemachtigde:** **Legaltree**  
Rapenburg 83  
2311 GK Leiden  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** DRAGONS DYNAMITE (Benelux inschrijving 893135)

**Ingeroepen recht 2:** PSILOCYBE PAJATEROS (Benelux inschrijving 897590)

*tegen*

**Verweerder:** **Maas en Waal Nederland B.V.**  
Elsweg 26  
6626 BJ Alphen (Gld.)  
Nederland


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

**Betwiste merk:**



(Benelux depot 1249673)

**A. Feiten**

1. Op 19 juni 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 1, 31 en 35. Dit depot is onder nummer 1249673 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 juli 2012.

2. Op 27 september 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere inschrijvingen:

- Benelux inschrijving 893135 van het woordmerk DRAGONS DYNAMITE, ingediend op 7 december 2010 en ingeschreven op 10 maart 2011 voor waren in de klassen 5, 29 en 31;
- Benelux inschrijving 897590 van het woordmerk PSILOCYBE PAJATEROS, ingediend op 7 december 2010 en ingeschreven op 24 maart 2011 voor waren in de klassen 5, 29 en 31.

3. De opposant is daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten, zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

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 4 oktober 2012.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 december 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 11 december 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 11 februari 2013 is gegeven voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 11 februari 2013 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 15 februari 2013 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 15 april 2013 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 12 april 2013 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Deze reactie is op 23 april 2013 aan opposant gezonden.

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 merkt in de eerste plaats op dat verweerder, Maas en Waal en Nederland BV, een vennootschap is die niet bestaat volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Om die reden kan het betwiste teken volgens hem al niet worden ingeschreven.

15. Opposant legt uit dat hij "smart producten" verkoopt aan de detailhandel. Hierbij geeft hij aan dat "smart producten" een verzamelnaam is voor legaal verhandelbare natuurproducten die een heilzame en/of rustgevende werking hebben. Bovendien verkoopt hij zijn producten via brochures en internet.

16. Eén van de bestsellers van opposant is het product met de naam "Dragon's Dynamite", een zeer krachtige truffel. De Latijnse naam van de truffel/schimmel is "psilocybe", geeft opposant aan. De "Dragon's Dynamite" truffels van opposant worden ook wel aangeboden onder de naam "Psilocybe Pajateros", stelt hij, waarbij "pajateros" een fantasieaanduiding is.

17. Met betrekking tot de vergelijking van de waren merkt opposant op dat de waren in klasse 31 van het betwiste teken kunnen worden begrepen onder de waren in klasse 31 van de ingeroepen rechten. Deze waren zijn volgens hem dan ook identiek dan wel in hoge mate soortgelijk. De waren in klasse 1 van het betwiste teken zien volgens opposant op de kweek van paddenstoelen en truffels en aanverwante (smart)producten, terwijl de diensten in klasse 35 betrekking hebben op onder meer dit soort producten. Dit maakt deze waren en diensten volgens opposant complementair aan die van hem. De waren van het betwiste teken zijn dan ook, concludeert opposant, deels identiek en deel soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

18. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens, merkt opposant op dat het dominante element van zowel het eerste ingeroepen recht als het betwiste teken, het element "dragon" is. Het woordelement "psylocibe" daarentegen, is volgens opposant niet of nauwelijks onderscheidend omdat het de naam is van een schimmelgeslacht, bekend bij het relevante publiek in de wereld van smartproducten.

19. Opposant merkt op dat het element "dynamite" in het eerste ingeroepen recht duidt op de kracht van de truffels die onder de naam "Dragon's dynamite" worden aangeboden. Het duidt volgens hem een eigenschap aan van de producten en is dan ook niet of hooguit zwak onderscheidend. Om die reden zal het relevante publiek meer belang hechten aan het dominerende en onderscheidende element "dragon(s)", aldus opposant.

20. Met betrekking tot het ingeroepen recht PSYLOCIBE PAJATEROS merkt opposant op dat het dominante element van deze woordcombinatie het element PAJATEROS is, een woord zonder betekenis. Hoewel dit woord niet is overgenomen in het betwiste teken, tracht verweerder met de aanduiding "psilocybe" als eerste element aan te haken bij de ingeroepen rechten, zo meent opposant. Door aan dit woord het element "dragon" toe te voegen, probeert hij mee te liften op de reputatie van deze merken, aldus opposant. Dit blijkt volgens opposant ook uit de praktijk, aangezien een zoektocht op Google op de woorden "psilocybe dragon" zowel hits oplevert van opposant als van verweerder.

21. Voor wat betreft de fonetische vergelijking, meent opposant dat er sprake is van overeenstemming tussen enerzijds het eerste woord van het tweede ingeroepen recht en het eerste woord van het betwiste teken, anderzijds tussen het eerste woord van het eerste ingeroepen recht en het tweede woord van het betwiste teken.

22. Op visueel vlak stemmen de tekens volgens opposant overeen: het dominante en onderscheidende element "dragon" van het eerste ingeroepen recht wordt volledig hernomen in het betwiste teken. Dit geldt ook voor het element "psilocybe". De toevoeging van de beeldelementen in het betwiste teken doen aan het voorgaande volgens opposant niets af, aangezien zij ondergeschikt zijn aan de wordelementen en eerder zullen worden gezien als versiering.

23. Opposant meent dat de tekens op begripsmatig vlak overeenstemmen. Het wordelement "dragon" betekent "draak"; dit element komt terug in zowel het eerste ingeroepen recht als in het betwiste teken. Dit geldt ook voor het wordelement "psylocibe", dat, zoals gezegd, "schimmel" betekent, hetgeen volgens opposant bekend is bij het relevante publiek.

24. Het in aanmerking komend publiek voor de betrokken waren en diensten is volgens opposant een gespecialiseerd publiek.

25. Opposant vermeldt, ten slotte, dat hij op een blauwe maandag met verweerder heeft samengewerkt waardoor deze op de hoogte is van zijn bedrijf en wil meeprofiteren van zijn succes.

26. Opposant concludeert dat er een risico op verwarring bestaat tussen de merken, en dat zich reeds verwarring heeft voorgedaan in de praktijk. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste teken te weigeren en verweerder te veroordelen in de kosten.

## **B. Reactie verweerder**

27. Verweerder merkt op dat de naam van zijn bedrijf in eerste instantie gebaseerd was op een schrijffout, die inmiddels is gecorrigeerd.

28. Volgens verweerder betekent het feit dat een merk een element bevat van een ander merk niet automatisch dat de respectieve merken overeenstemmend zijn; andere bijkomende elementen kunnen de tekens immers onderscheiden. In dit geval neemt het element "dragon" volgens verweerder in de merken een andere plaats in, en is bij het eerste ingeroepen recht een letter "s" achter het element "dragon" geplaatst. De beeldelementen versterken volgens verweerder nog de verschillen tussen de merken. Deze verschillen zijn volgens hem zodanig dat de overeenstemmende punten erdoor worden geneutraliseerd.

29. Op fonetisch vlak verschillen de merken volgens verweerder ook van elkaar, aangezien ze door het verschillend aantal lettergrepen een andere klank en ritme hebben.

30. Volgens verweerder betekent het eerste ingeroepen recht "dynamiet van de draak". Het overeenstemmende element "psilocibe" is volgens verweerder zuiver beschrijvend. Het wordelement "dragon" verwijst behalve naar "draak", voor de waren in klasse 31 ook naar een veelgebruikt keukenkruid met een anijsachtige smaak. Op grond van het voorgaande concludeert verweerder dat er geen sprake is van een begripsmatige overeenstemming tussen de tekens.

31. Volgens verweerder zijn de aard, bestemming en het doel van de waren in klasse 1 van het betwiste teken anders dan die van de ingeroepen rechten. Hoewel het volgens verweerder op het eerste gezicht lijkt alsof de producten bedoeld voor het telen van paddenstoelen en truffels complementair genoemd kunnen worden aan de producten in klasse 31, meent verweerder dat ze zich juist richten op een andere doelgroep. De waren in klasse 31 zijn volgens verweerder identiek dan wel soortgelijk aan die van de ingeroepen rechten. De diensten in klasse 35, ten slotte, komen niet voor in het betwiste teken, zijn van een geheel andere aard en hebben hiermee geen verband, meent verweerder.

32. Verweerder meent dat het aandachtsniveau van het relevante publiek hoog is. Daarom zullen de verschillen tussen de merken volgens hem de aandacht trekken en de geringe overeenkomsten ruimschoots compenseren.

33. Verweerder concludeert dat er geen gevaar voor verwarring bestaat tussen de merken. Hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het depot in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1. Verwarringsgevaar**

34. 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.

35. 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."

36. 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**


37. 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).

38. 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, reeds aangehaald).

39. 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).

40. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

*(met betrekking tot het eerste ingeroepen recht, Benelux inschrijving 893135)*

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
DRAGONS DYNAMITE	

### **Begripsmatige vergelijking**

41. Voor wat betreft de begripsmatige vergelijking merkt het Bureau op dat het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Het wordelement "psilocibe" in het betwiste teken beschrijft een paddenstoel met hallucinogene en psychedelische werking<sup>1</sup>. Opposant en verweerder zijn het eens over het beschrijvend karakter van dit wordelement (zie overwegingen 16, 18 en 30).

<sup>1</sup> <http://nl.wikipedia.org/wiki/Paddo>

42. De aanduiding DRAGON, die in beide merken voorkomt (in het ingeroepen recht in het meervoud), betekent “draak”. Deze betekenis wordt door zowel opposant als verweerder genoemd (zie overwegingen 23 en 30). Het is juist dat het wordelement DRAGON in het enkelvoud, in het Nederlands ook kan verwijzen naar een kruid, vooral bekend uit de klassieke (Franse) keuken, met een bittere, peperachtige anijssmaak<sup>2</sup>, zoals verweerder aangeeft (zie overweging 30). Het Bureau meent echter dat het relevante publiek er deze betekenis niet aan zal toekennen, gezien de combinatie van dit wordelement met de andere wordelementen in zowel het merk als het teken.

43. Het woord DYNAMITE, dat voorkomt in het ingeroepen recht, is de Engelse aanduiding voor “dynamiet”<sup>3</sup>. Hoewel opposant aangeeft dat dit wordelement een eigenschap van de genoemde producten aanduidt (zie overweging 19), is het Bureau niet gebleken dat het om een algemeen gebruikte hoedanigheidsaanduiding gaat; het betreft dus een fantasieaanduiding voor de erdoor aangeduide waren.

44. Beide tekens delen een woord met een identieke betekenis. Merk en teken stemmen op begripsmatig vlak in zekere mate overeen.

#### *Visuele vergelijking*

45. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk zeven en acht hoofdletters: DRAGONS en DYNAMITE. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit twee woorden in gele letters: “Psylocibe” en “dragon”. Deze zijn geplaatst op een zwarte rechthoek. Tussen beide woorden is een grafisch vormgegeven paddenstoel weergegeven, met erboven zeven sterretjes in dezelfde geeltinten, in een halve cirkel.

46. 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). In het voorliggende geval zijn de beeldelementen van het betwiste teken weliswaar zeker niet te veronachtzamen (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012). Dit neemt echter niet weg dat het wordelement door zijn formaat een grotere plaats inneemt in het teken als geheel en hierdoor meteen in het oog springt.

47. Bovendien versterkt de afgebeelde paddenstoel het beschrijvend karakter van het eerste wordelement “psylocibe”, zoals hiervoor uiteengezet (zie overweging 41). Gezien het voorgaande vormt het element “dragon” het dominante element van het betwiste teken. Dit wordelement is identiek hernomen uit het ingeroepen recht, waarvan het bovendien het eerste element vormt.

48. Op visueel vlak zijn de tekens in zekere mate overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

<sup>2</sup> [http://nl.wikipedia.org/wiki/Dragon\\_\(plant\)](http://nl.wikipedia.org/wiki/Dragon_(plant))

<sup>3</sup> <http://www.mijnwoordenboek.nl/vertalen.php?woord=dynamite&src=EN&des=NL>

49. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, 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 Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

50. Het dominante wordelement “dragon” van het betwiste teken zal op identieke wijze worden uitgesproken als het eerste element van het ingeroepen recht, op de laatste letter “s” na. Deze meervoudsvorm bij het ingeroepen recht levert fonetisch alleen een stemloze “s” op aan het einde. Dit enkele verschil verandert weinig aan de auditieve overeenstemming als gevolg van de identiteit van alle voorafgaande letters en lettergrepen.

51. Het tweede element van het ingeroepen recht en het eerste element van het betwiste teken worden verschillend uitgesproken.

52. Merk en teken zijn auditief in zekere mate overeenstemmend.

#### *Conclusie*

53. Merk en teken zijn op begripsmatig, visueel en auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

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

54. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

55. Bij de 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 beoordelingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	KI 1 Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; chemische producten voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden, met name gericht op het telen van paddenstoelen en truffels; meststoffen; compost voor de paddenstoelenteelt; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen.
KI 5 Natuurlijke geneeskrachtige kruiden, kruidenproducten en kruidenaftreksels, ook in de vorm van extracten en capsules voor medisch gebruik; medicinale en minerale voedingssupplementen; voedingmiddelen, waaronder onder meer voedingssupplementen in tablet-, dragee-, capsule- en vloeibare vorm, bestaande uit plantaardige en dierlijke stoffen en uittreksels van plantaardige en dierlijke stoffen; homeopathische producten voor geneeskundig	



gebruik; hallucinogene middelen; plantenextracten en daaruit vervaardigde producten; spierversterkende en diëtische voedingssupplementen.	
Kl 29 Geconserveerde, verduurzaamde, gedroogde, ingevroren of gekookte vruchten, groenten, kruiden en paddestoelen; voedingssupplementen, niet voor medisch gebruik, voor zover niet begrepen in andere klassen, waaronder voedingsmiddelen voor zover niet begrepen in andere klassen, aangeduid met een bijzondere voedingswaarde; proteïne en eiwitten voor menselijke consumptie; eiwitpreparaten; gelatine niet voor medisch gebruik.	
Kl 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; verse vruchten en groenten; levende planten en bloemen; verse paddestoelen en truffels; kiemen en sporen/zaden van paddestoelen en truffels; mycelium; rogge; cactussen.	Kl 31 Zaden en land-, tuin- en bosbouwproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; zaaizaden, levende planten en bloemen; verse vruchten, groenten, paddenstoelen en truffels; kiemen van paddenstoelen (schimmels); kweekmateriaal voor schimmels van paddenstoelen.
	Kl 35 Reclame; publiciteit; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; marketing; marktbewerking, marktonderzoek en marktanalyse; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop alsmede de import en export van de in dit depot genoemde waren in de klassen 1 en 31, alsmede van andere handelsproducten, tevens in het kader van detailhandels- en groothandelsdiensten; verspreiding van reclamemateriaal; het voor derden bijeenbrengen (uitgezonderd transport daarvan), van de in dit depot genoemde waren in de klassen 1 en 31, alsmede van andere handelsproducten, opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken, vergelijken en aanschaffen; het opzetten en beheren van databanken; organisatie van evenementen voor publicitaire en/ of commerciële doeleinden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

#### Klasse 1

57. De waren *chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; chemische producten voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden, met name gericht op het telen van paddenstoelen en truffels; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen* van het betwiste teken zijn grondstoffen of halffabricaten, die worden aangewend voor het vervaardigen van diverse eindproducten, bestemd voor uiteenlopende doeleinden, zoals omschreven. Deze waren worden dus niet voor direct gebruik aangeboden aan de consument. Ze zijn anders van aard, hebben een ander gebruiksdoel, worden aangeboden via andere distributiekkanalen en zijn bestemd voor een ander doelpubliek (industrie, fabrikanten, tussenhandel, groothandel) dan de waren van opposant. Deze waren zijn dan ook niet soortgelijk.

58. De waren *meststoffen en compost voor de paddenstoelenteelt daarentegen* kunnen verkocht worden via dezelfde distributiekkanalen als verschillende waren uit klasse 31 van opposant, zoals tuincentra of andere winkels waar land- en tuinbouwproducten worden verkocht. Zij kunnen bovendien bestemd zijn voor hetzelfde doelpubliek: telers en kwekers zullen beslist ook geïnteresseerd zijn in

meststoffen en compost, al dan niet bestemd voor de paddenstoelenteelt. Deze waren zijn derhalve soortgelijk.

#### *Klasse 31*

59. De identiteit dan wel de soortgelijkheid van de waren in klasse 31 is in confesso (zie overwegingen 17 en 31).

#### *Klasse 35*

60. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In 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.

61. 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).

62. De diensten *commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop alsmede de import en export van de in dit depot genoemde waren in klasse 31, tevens in het kader van detailhandels- en groothandelsdiensten en het voor derden bijeenbrengen (uitgezonderd transport daarvan), van de in dit depot genoemde waren in klasse 31, opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken, vergelijken en aanschaffen* van het betwiste teken hebben betrekking op de waren van verweerder die identiek dan wel soortgelijk zijn aan die van opposant, waardoor er sprake is van complementariteit: deze waren zijn noodzakelijk voor deze diensten en zonder deze diensten kunnen deze waren niet aan de man worden gebracht.

63. Dit geldt ook voor de *commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop alsmede de import en export van andere handelsproducten, tevens in het kader van detailhandels- en groothandelsdiensten en het voor derden bijeenbrengen (uitgezonderd transport daarvan), van andere handelsproducten, opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken, vergelijken en aanschaffen*. De omschrijving "van andere handelsproducten" is immers zo ruim dat deze ook de waren in de klassen 5, 29 en 31 van opposant kunnen omvatten, aangezien deze ook als handelsproducten zijn aan te duiden, waardoor complementariteit niet valt uit te sluiten.

64. De diensten *commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop alsmede de import en export van de in dit depot genoemde waren in klasse 1, tevens in het kader van detailhandels- en groothandelsdiensten en het voor derden bijeenbrengen (uitgezonderd transport daarvan), van de in dit depot genoemde waren in klasse 1, opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken, vergelijken en aanschaffen* zijn niet soortgelijk voor zover zij betrekking hebben op de waren die niet soortgelijk werden bevonden aan deze van het ingeroepen recht (zie overweging 57). Er is dan ook geen sprake van complementariteit.

65. Voor zover de in het vorig punt omschreven diensten van het betwiste teken betrekking hebben op de waren *meststoffen* en *compost voor de paddenstoelenteelt* is er sprake van complementariteit aangezien deze waren soortgelijk zijn aan die van opposant (zie overweging 58). Er is dan ook sprake van een lichte mate van soortgelijkheid.

66. De diensten *reclame; publiciteit; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; marketing; marktwerking, marktonderzoek en marktanalyse; verspreiding van reclamemateriaal; het opzetten en beheren van databanken; organisatie van evenementen voor publicitaire en/ of commerciële doeleinden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet* zijn niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Weliswaar zal opposant in het kader van het aan de man brengen van zijn producten wellicht ook activiteiten verrichten die vergelijkbaar zijn met deze diensten, zoals het voeren van reclame, commerciële zaken en administratie voor eigen rekening, maar het essentiële verschil is dat diensten per definitie verricht worden ten behoeve van derden. Het enkele feit dat een onderneming vergelijkbare activiteiten ontplooit in het kader van zijn eigen bedrijfsvoering maakt deze waren en diensten nog niet soortgelijk. Deze diensten zijn naar hun aard en bestemming verschillend van de waren van opposant.

#### *Conclusie*

67. De waren en diensten van het betwiste teken zijn voor een deel identiek of (sterk) soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

#### **A.2. Globale beoordeling**

68. 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.

69. 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, beide reeds aangehaald).

70. 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, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het voornamelijk om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor gespecialiseerde gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht mag worden. Een deel van de waren, zoals de hallucinogene middelen, is echter bestemd voor een gespecialiseerd publiek, zoals ook opposant en verweerder aangeven (overwegingen 24 en 32). Hiervoor is sprake van een verhoogd aandachtsniveau.

71. 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, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht is als geheel in geen van de Beneluxtalen beschrijvend voor de betrokken waren en heeft dus *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen.

72. Merk en teken zijn op begripsmatig, visueel en auditief vlak in zekere mate overeenstemmend. De waren en diensten van het betwiste teken zijn identiek, (sterk) soortgelijk of niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Op deze gronden, gelet op hun onderlinge samenhang en rekening houdend met het beschrijvend karakter van een deel van het bestreden teken, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek, ondanks een verhoogd aandachtsniveau voor een deel van de waren, kan menen dat de identieke en (sterk) soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

## **B. Overige factoren**

73. Met betrekking tot de opmerking van opposant over verweerder die op naam van een niet-bestaande vennootschap zijn depot zou hebben verricht (zie overweging 13), merkt het Bureau op dat op 8 november 2012 een naamswijziging werd aangetekend met de gecorrigeerde naam van verweerder. Deze is behandeld en gepubliceerd op 14 december 2012. Bij het ten gronde onderzoeken van de oppositie is gebleken dat dit verzoek abusievelijk als naamswijziging werd verwerkt; het betrof immers een "herstel van aan de houder te wijten schrijffout" en had als correctie moeten worden aangetekend. Op 11 december 2014 is deze verbetering alsnog op de juiste wijze in het register aangetekend en gepubliceerd. De oorspronkelijk foutieve verwerking van de correctie kan overigens niet van invloed zijn op de uitkomst van deze oppositie, aangezien niet valt in te zien hoe opposant in zijn rechten kan zijn geschaad. Verweerder was immers voldoende identificeerbaar.

74. Opposant meent dat verweerder probeert mee te liften op de reputatie van zijn merken (zie overwegingen 20 en 25). Het Bureau wijst er 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. 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.

75. Volgens opposant heeft zich in de praktijk reeds verwarring voorgedaan tussen de merken (zie overweging 26). Dit doet echter niet terzake in een oppositieprocedure, aangezien het Bureau moet toetsen of er een gevaar (lees mogelijkheid) voor verwarring bestaat. Wij verwijzen ter ondersteuning van deze stelling naar overweging 36 van deze beslissing. De onderstreping is toegevoegd door het Bureau en de desbetreffende tekst is letterlijk geciteerd uit de in deze overweging geciteerde rechtspraak: "*Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 2008/95/EG van 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”.*

76. 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 toegewezen (of afgewezen).

### **C. Conclusie**

77. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de identieke en (sterk) soortgelijke waren en diensten.

78. Aangezien de waren van het tweede ingeroepen recht identiek zijn aan die van het vergeleken ingeroepen recht, kan het niet leiden tot een ruimere toewijzing van de oppositie, zodat aan de beoordeling van dit tweede ingeroepen recht niet meer toegekomen dient te worden.

## **IV. BESLUIT**

79. De oppositie met nummer 2007956 wordt gedeeltelijk toegewezen.

80. Benelux depot met nummer 1249673 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 1: Meststoffen; compost voor de paddenstoelenteelt;

Klasse 31: Alle waren;

Klasse 35: Commercieel- zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop alsmede de import en export van de in dit depot genoemde waren *meststoffen en compost voor de paddenstoelenteelt* in klasse 1 en alle genoemde waren in klasse 31, alsmede van andere handelsproducten, tevens in het kader van detailhandels- en groothandelsdiensten; het voor derden bijeenbrengen (uitgezonderd transport daarvan), van de in dit depot genoemde waren *meststoffen en compost voor de paddenstoelenteelt* in klasse 1 en alle genoemde waren in klasse 31, alsmede van andere handelsproducten, opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken, vergelijken en aanschaffen.

81. Benelux depot met nummer 1249673 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 1: Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; chemische producten voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden, met name gericht op het telen van paddenstoelen en truffels; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen;

Klasse 35: Reclame; publiciteit; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; marketing; marktwerking, marktonderzoek en marktanalyse;

commercieel- zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop alsmede de import en export van de in dit depot genoemde waren *chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; chemische producten voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden, met name gericht op het telen van paddenstoelen en truffels; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen* in klasse 1, tevens in het kader van detailhandels- en groothandelsdiensten; verspreiding van reclamemateriaal; het voor derden bijeenbrengen (uitgezonderd transport daarvan), van de in dit depot genoemde waren *chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; chemische producten voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden, met name gericht op het telen van paddenstoelen en truffels; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen* in klasse 1, opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken, vergelijken en aanschaffen; het opzetten en beheren van databanken; organisatie van evenementen voor publicitaire en/ of commerciële doeleinden; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.

82. 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, 18 december 2014

Cocky Vermeulen  
(rapporteur)

Saskia Smits

Willy Neys

Administratieve behandelaar: François Veneri