

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2008105**  
**van 21 november 2014**

**Opposant:** **ZENBURY INTERNATIONAL LIMITED**  
Prince's Street  
Tralee, Co. Kerry  
Ierland

**Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Hogehilweg 3  
1101 CA Amsterdam-Zuidoost  
Nederland

**Ingeroepen recht :** **Europese inschrijving 5300397**



*tegen*

**Verweerder:** **The Royal Taste Company B.V.**  
Birkstraat 143 A  
3768 HE Soest  
Nederland

**Gemachtigde:** **de Merkplaats B.V.**  
Herengracht 227  
1016 BG Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1251541**

DA VINCI ROYAL

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 19 juli 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk DA VINCI ROYAL voor waren en diensten in de klassen 3, 18, 25, 30 en 35. Het depot is onder nummer 1251541 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 augustus 2012.

2. Op 1 november 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. Oorspronkelijk was de oppositie gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 5300397 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 7 september 2006 en ingeschreven op 19 april 2011 voor waren in de klassen 30 en 32;

- Europese inschrijving 496000 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 24 maart 1997 en ingeschreven op 16 april 1999 voor waren in klasse 30.

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

4. De oppositie is oorspronkelijk ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten. In zijn argumenten geeft opposant aan zich enkel nog te baseren op het eerste ingeroepen recht en bovendien beperkt hij de waren waartegen de oppositie is gericht tot de waren in klasse 30 van het betwiste teken (zie overweging 15).

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 5 november 2012.

8. Als gevolg van een aantal gezamenlijke verzoeken tot opschorting is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 6 september 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 20 september 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 20 november 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 7 november 2013 heeft opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 21 november 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 21 januari 2014 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 13 januari 2014 heeft verweerder zijn reactie ingediend op de argumenten van opposant. Bovendien heeft verweerder verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot het tweede ingeroepen recht, Europese inschrijving 496000. Deze reactie en dit verzoek zijn op dezelfde dag door het Bureau aan opposant gezonden.

11. Op 30 januari 2014 bevestigt opposant dat hij in zijn argumenten heeft aangegeven de basis van zijn oppositie te willen beperken tot het eerste ingeroepen recht, Europese inschrijving 5300397. Dit werd op 31 januari 2014 aan verweerder medegedeeld.

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. In zijn argumenten geeft opposant aan zich enkel nog te baseren op het eerste ingeroepen recht en bovendien beperkt hij de waren waartegen de oppositie is gericht tot de waren in klasse 30 van het betwiste teken.

16. Opposant meent dat de meest onderscheidende en dominante elementen van zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken, de woorden "DA VINCI" zijn. De tekens stemmen volgens hem in visueel opzicht overeen.

17. Ook voor wat betreft de auditieve vergelijking meent opposant dat het element "DA VINCI" in beide merken domineert. Deze woorden zijn fonetisch identiek, waardoor er volgens opposant sprake is van sterke overeenstemming op auditief vlak.

18. Opposant geeft in het kader van de begripsmatige vergelijking aan dat "DA VINCI" een familienaam betreft. Het wordelement "gourmet" in het ingeroepen recht is volgens opposant beschrijvend: het betekent onder andere "smulpaap" of "lekkerbek". Het Engelse woord "ROYAL" betekent onder meer "flink, kolossaal", stelt opposant. Smulpapen of lekkerbekken en (door het lekkere en vele eten) flinke en kolossale personen met de naam "DA VINCI" kunnen volgens opposant dus dezelfde personen betreffen, waardoor er volgens hem sprake is van begripsmatige overeenstemming.

19. Met betrekking tot de vergelijking van de waren geeft opposant aan dat de waren van het betwiste teken complementair en sterk overeenstemmend zijn aan de waren van opposant. Ze worden volgens hem aangeboden aan dezelfde doelgroep, te weten de particuliere consument en de horeca, en afgezet via dezelfde distributiekkanalen. De waren zijn volgens opposant soortgelijk.

20. Opposant meent dat er, gezien de hoge mate van overeenstemming tussen de tekens en de soortgelijkheid van de waren, sprake is van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt het Bureau daarom om de oppositie toe te wijzen, het betwiste teken niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

## **B. Reactie verweerder**

21. Verweerder verzoekt om bewijzen van gebruik met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (zie overwegingen 10 en 11).

22. Voor wat betreft het eerste ingeroepen recht stelt verweerder dat de elementen “gourmet” en “royal” niet dermate beschrijvend zijn dat zij elk onderscheidend vermogen missen voor de betrokken waren. Met betrekking tot de aanduiding “gourmet” meent verweerder bovendien dat de consument eerder aan “gourmetten” zal denken in de betekenis van een activiteit waarbij een groep mensen aan tafel in kleine pannetjes steeds een eigen gerechtje kookt. Dit woordelement is volgens verweerder in het ingeroepen recht dan ook bijna even dominant als de woorden “DA VINCI”. Bovendien bevat dit merk beeldelementen. Ten slotte wordt het woord “DAVINCI” in het ingeroepen recht volgens verweerder als één woord gebruikt, wat zorgt voor een andere uitspraak en totaalindruk.

23. Doordat beide merken beginnen met het element “DA VINCI” meent verweerder dat de merken op auditief vlak in zekere mate overeenstemmen. Het tweede deel van de merken is volgens verweerder echter geheel verschillend en geeft een verschillende betekenis aan de merken. Ten slotte zorgt de grafische weergave van het ingeroepen recht volgens verweerder voor een andere totaalindruk, waardoor de merken op visueel vlak niet overeenstemmen.

24. Voor wat betreft de vergelijking van de waren en diensten stelt verweerder dat deze niet soortgelijk zijn.

25. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

## **III. BESLISSING**

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

26. 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.

27. 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.”

28. 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 waren**

29. 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).

30. 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.

31. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 30 Smaakstofsiropen en sausen; suikerbakkerswaren; consumptie-ijs en roomijs.	KI 30 Koffie, koffie-extracten en preparaten op basis van koffie; koffiesurrogaten en extracten van koffiesurrogaten.
KI 32 Smaakstofsiropen voor dranken.	

32. De waren van verweerder worden gebruikt voor het maken van koffie, met echte bonen of met vervangingsmiddelen van koffie (die meestal uit geroosterde plantaardige producten, zoals cichorei, bestaan)<sup>1</sup>. Koffie is in verschillende gelegenheden verkrijgbaar in allerlei vormen en maten. Er bestaan cappuccino's, espresso's, café latte's, in klein, medium, groot of zelfs extra groot formaat. Bovendien kunnen deze koffies aan ieders smaak worden aangepast door het toevoegen van siropen met een specifieke smaak, zoals chocolade, toffee, karamel of hazelnoot maar ook kokos, macadamia noot of butterscotch.

33. Gezien het voorgaande zullen de waren van verweerder door hetzelfde publiek worden gekocht, hebben zij eenzelfde gebruiksdoel en worden zij door hetzelfde distributiekanaal verspreid als

<sup>1</sup> <http://nl.wiktionary.org/wiki/koffiesurrogaat>

de waren *smaakstofsiropen* in de klassen 30 en 32 van opposant. Zij zijn hieraan daarom in lichte mate soortgelijk.

#### Conclusie

34. De waren zijn in lichte mate soortgelijk.

#### Vergelijking van de tekens


35. 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).

36. 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).

37. 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).

38. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

39. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p style="text-align: center;">DA VINCI ROYAL</p>

#### Visuele vergelijking

40. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit drie woorden: "Da Vinci gourmet". De woorden "Da Vinci" zijn geschreven in sierlijke zwarte letters en lopen van links naar

rechts iets schuin omhoog. Beide beginnen met een hoofdletter, waardoor er twee verschillende woorden worden onderscheiden, anders dan verweerder meent (zie overweging 22). Hieronder staat in kleinere gestileerde blokletters het woord "gourmet". Het betwiste teken is een zuiver woordmerk bestaand uit drie woorden: "DA VINCI ROYAL".

41. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement (zie in die zin ook GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). In casu bestaat het figuratieve aspect van het ingeroepen recht uit enkel het gebruik van een sierlijk zwarte letter. Deze weergave zal de consument niet in staat zal stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen van het aangevraagde merk dan de letters waaruit het bestaat.

42. Gezien het beschrijvend karakter van de woordelementen "gourmet" en "royal" in respectievelijk het ingeroepen recht en het betwiste teken (zie overwegingen 48 en 49), alsook door de kleinere weergave van de aanduiding "gourmet" in het ingeroepen recht, zijn de dominante elementen van zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken de woorden "DA VINCI". Deze woordelementen, die bovendien aan het begin geplaatst zijn van merk en teken, zijn identiek. In dit kader is van belang op te merken dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

43. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

44. De dominante elementen van merk en teken, de woorden "DA VINCI", zullen op identieke wijze worden uitgesproken. Ook in het kader van de auditieve vergelijking is van belang dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, reeds genoemd).

45. Wat de overige woordelementen van het betwiste teken betreft, de woorden "gourmet" en "royal", is het Bureau van oordeel dat deze niet bij de uitspraak zullen worden betrokken. Voor de auditieve vergelijking moet immers (vooral) worden gekeken naar de uitspraak van het dominerende woordelement, dat in casu bijzonder in het oog springt. Bovendien zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

46. Merk en teken zijn op auditief vlak overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*

47. Over het algemeen zal het publiek 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). Dit is in casu het geval voor wat betreft zowel het woord "gourmet" in het ingeroepen recht als het woord "royal" in het betwiste teken.

48. “Gourmet” betekent: “fijnproever”<sup>2</sup>. In relatie tot de waren waarvoor het merk is ingeschreven, kan dit duiden op de hoedanigheid of de bestemming ervan: het product kan bestemd zijn voor fijnproevers, waarmee tevens wordt aangegeven dat het een kwalitatief hoogstaand product betreft. Gezien de waren waarvoor het teken staat ingeschreven, acht het Bureau het niet aannemelijk dat het publiek dit woord in de door verweerder gegeven betekenis zal opvatten (zie overweging 22).

49. De aanduiding “Royal” betekent onder meer “geweldig, superieur”<sup>3</sup> en is een niet onderscheidende banale toevoeging aan het merk. Zie hiervoor de “Richtlijnen inzake de criteria voor de toetsing van merken op absolute gronden” (versie 1 januari 2009), punt 5.9, van het Bureau.

50. “DA VINCI” zal naar het oordeel van het Bureau door het in aanmerking komende publiek worden gezien als de achternaam van de beroemde Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci was een architect, uitvinder, ingenieur, filosoof, natuurkundige, scheikundige, anatomist, beeldhouwer, schrijver, schilder en componist uit de Florentijnse Republiek, geboren in Vinci op 15 april 1452 en gestorven in Amboise op 2 mei 1519<sup>4</sup>. In casu gaat het dus om een zeer bekende naam en bezit het woordelement “Da Vinci” voor het relevante publiek een duidelijke en vaste semantische inhoud (HvJEU, Picasso, C-361/04, 12 januari 2006 en BBIE, Amadeus Fire, oppositiebeslissing 2002041, 30 juli 2010).

51. Merk en teken stemmen op begripsmatig vlak overeen.

#### *Conclusie*

52. Merk en teken zijn visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmend.

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

53. 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.

54. 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 voorliggend geval betreft het gebruikelijke consumptiegoederen, waardoor het aandachtsniveau van de consument van een gemiddeld niveau zal zijn.

55. 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, reeds geciteerd). In casu beschikt het ingeroepen recht over een normaal onderscheidend vermogen.

56. 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

<sup>2</sup> Groot woordenboek van de Nederlandse taal van Van Dale, 14<sup>e</sup> uitgave

<sup>3</sup> Groot woordenboek Engels-Nederlands van Van Dale, 4<sup>e</sup> editie

<sup>4</sup> [http://nl.wikipedia.org/wiki/Leonardo\\_da\\_Vinci](http://nl.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci)



hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer C-342/97, reeds geciteerd).

57. Merk en teken zijn visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmend. De waren zijn in lichte mate soortgelijk. Op deze gronden, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

#### **B. Conclusie**

58. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake kan zijn van gevaar voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

59. De oppositie met nummer 2008105 wordt toegewezen.

60. De Benelux merkaanvraag met nummer 1251541 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie gericht was, te weten:

Klasse 30: alle waren.

61. De Benelux merkaanvraag met nummer 1251541 wordt wel ingeschreven voor de waren en diensten waartegen de oppositie niet gericht was, te weten:

Klasse 3: alle waren.

Klasse 18: alle waren.

Klasse 25: alle waren.

Klasse 35: alle diensten.

62. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 21 november 2014

Cocky Vermeulen  
(rapporteur)

Diter Wuytens

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard