



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**Nº 2008194**

**van 10 februari 2015**

- Opposant:** **Jemie B.V.**  
Beneluxweg 37  
4904 SJ Oosterhout  
Nederland
- Gemachtigde:** **Bakker & Verkuijl B.V.**  
Constantijn Office, Prinsenkade 4 H  
4811 VB Breda  
Nederland
- Merk:** CANNA (Benelux inschrijving 766392)  
  
*tegen*
- Verweerder:** **LOUWERIER Jaap Willem h.o.d.n. Homegrown Fantaseeds**  
Nieuwezijds Voorburgwal 87 B  
1012 RE Amsterdam  
Nederland
- Gemachtigde:** **Onel Trademarks**  
PO Box 5054  
1380 GB Weesp  
Nederland
- Betwiste merk:** Cann a Game (Benelux spoedinschrijving 928210)

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

1. Op 13 oktober 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Cann a Game voor waren in de klassen 1 en 16. 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 928210 in behandeling genomen en gepubliceerd op 2 november 2012.

2. Op 5 december 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 766392 van het woordmerk CANNA, ingediend op 10 december 2004 en ingeschreven op 10 mei 2005 voor waren en diensten in de klassen 1, 5, 7, 8, 11, 16, 17, 21, 31, 34 en 41.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren van de betwiste spoedinschrijving en is gebaseerd op alle waren in de klassen 1, 5 en 16 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 13 december 2012.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 14 februari 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 19 februari 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 19 april 2013 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 17 april 2013 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op 19 april 2013 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 juni 2013 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 17 juni 2013 heeft verweerder een warenbeperving laten aantekenen aan de betwiste spoedinschrijving en tevens Onel Trademarks aangesteld als zijn gemachtigde in deze oppositieprocedure. Het Bureau heeft op 19 juni 2013 deze warenbeperving en deze aanstelling bevestigd aan partijen.

11. Op 19 juni 2013 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant en tevens te kennen gegeven dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht. Op 11 juli 2013 heeft het Bureau verweerders reactie doorgestuurd aan opposant en op 17 juli 2013 heeft het

opposant verzocht de gevraagde bewijzen van gebruik in te dienen, met een termijn tot en met 17 september 2013.

12. Op 17 september 2013 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 20 september 2013 doorgestuurd aan verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 20 november 2013 om daarop te reageren.

13. Op 1 november 2013 heeft verweerder gereageerd op de door opposant ingediende gebruiksbewijzen en het Bureau heeft deze reactie doorgestuurd naar opposant op 21 november 2013.

14. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

15. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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

17. Opposant licht toe dat hij actief is op het gebied van mest- en voedingsstoffen voor planten en producten voor het beschermen van gewassen, waarvoor het ingeroepen recht een reputatie geniet in de Europese Unie. Opposant geeft aan dat hij een actief beleid voert terzake van het verdedigen van zijn merkrechten en de reputatie van zijn merken.

18. Opposant beperkt de waren waartegen de oppositie zich richt tot de waren *chemische producten voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden en meststoffen* in klasse 1 en *papier, karton en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen, drukwerken, boekbinderswaren, foto's, leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen)* in klasse 16 van de betwiste spoedinschrijving.

19. Opposant wijst erop dat de eerste vijf letters van merk en teken identiek zijn; het feit dat de vijfde letter in het betwiste teken los staat, doet daar volgens hem niet aan af. Bovendien kan het suffix Game in het betwiste teken gemakkelijk worden gezien als een toevoeging aan het onderscheidende CANNA. Visueel en auditief vindt opposant de tekens dan ook overeenstemmend, terwijl een begripsmatige vergelijking volgens hem niet kan worden gemaakt, aangezien de tekens als zodanig geen betekenis hebben.

20. De waren waartegen de oppositie zich richt in klasse 1, alsmede de waren *drukwerken* acht opposant identiek aan de waren van het ingeroepen recht en de overige waren waartegen de oppositie zich richt zijn volgens hem soortgelijk tot sterk soortgelijk.

21. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie gegrond te verklaren en de betwiste spoedinschrijving door te halen voor alle waren waartegen de oppositie is gericht.

## **B. Reactie verweerder**

22. Verweerder stelt vast dat het ingeroepen recht uit één woord bestaat en de betwiste spoedinschrijving uit drie. Weliswaar beginnen beide tekens met de letters CANN, maar het einde is geheel anders; het onderdeel "a Game" bij de betwiste spoedinschrijving laat volgens verweerder duidelijke verschillen zien met het ingeroepen recht. Verweerder concludeert hieruit dat de tekens visueel en auditief geenszins overeenstemmen.

23. Begripsmatig heeft het ingeroepen recht volgens verweerder wel degelijk een betekenis, namelijk een geslacht van eenzaadlobbige planten. De betwiste spoedinschrijving verwijst volgens hem daarentegen naar de elementen "doosje" of "kunnen" (Cann) en "een spelletje" (a Game), zodat de tekens op dit vlak niet overeenstemmen.

24. Volgens verweerder was de bekendheid en reputatie van het ingeroepen recht niet ingeroepen en moet die derhalve buiten beschouwing worden gelaten.

25. Verweerder wijst erop dat hij de waren in klasse 1 waartegen de oppositie was gericht, inmiddels heeft laten schrappen, zodat de oppositie thans alleen nog is gericht tegen een aantal waren in klasse 16.

26. In zijn reactie op de argumenten van opposant had verweerder verzocht om bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht. Gelet op het voorgaande, acht verweerder het voldoende het gebruik van het ingeroepen recht in klasse 16 te betwisten. Immers, de door opposant ingediende bewijzen bestaan uit reclamemateriaal (zoals tijdschriften met advertenties), waarmee reclame wordt gemaakt voor zijn producten in klasse 1 en 5; deze reclame-uitingen vallen echter niet onder de waren in klasse 16, aldus verweerder.

27. Verweerder concludeert dat het door opposant ingediende gebruiksbewijs geen rechtsgeldig gebruik aantoont van het ingeroepen recht voor de waren in klasse 16, zodat daarop geen geldig beroep kan worden gedaan. Tevens meent verweerder dat er geen gevaar voor verwarring is te duchten tussen de tekens. Op beide gronden verzoekt hij het Bureau de oppositie niet te honoreren en opposant te veroordelen in de kosten van het geding.

## **III. BESLISSING**

### **A.1. Gebruiksbewijzen**

28. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

29. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de betwiste spoedinschrijving werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

30. De betwiste spoedinschrijving werd gepubliceerd op 2 november 2012. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 2 november 2007 tot 2 november 2012.

31. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

32. Het gebruik van het ingeroepen recht voor de waren in de klassen 1 en 5 waarvoor het is ingeschreven, staat niet ter discussie (zie punt 26). Het Bureau zal daarom volstaan met een beoordeling van de gebruiksbewijzen ten aanzien van de waren in klasse 16 waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven.

#### **Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

33. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen rechten:

- 1) Getuigenverklaring van opposants directeur, d.d. 17 september 2013;
- 2) Afschriften van opposants merkinschrijvingen uit de merkenregisters (Benelux en communautair);
- 3) Een selectie van afschriften van rekeningen voor producten onder het merk CANNA uit de jaren 2008-2012;
- 4) Reclame- en promotie-uitingen over de periode 2008-2012.

34. De getuigenverklaring van opposants directeur verklaart dat opposant actief is op het gebied van producten voor de kweek van planten hetgeen, zoals reeds vermeld, *in confesso* is. Daarnaast verwijst deze verklaring naar bijlagen, hierboven genummerd 2-4.

35. De afschriften van opposants merken (hierboven onder 2) bevestigen dat het ingeroepen recht is ingeschreven voor (onder meer) waren in klasse 16, maar dat was reeds gebleken uit het register zelf; uiteraard kan uit een afschrift niet het daadwerkelijk gebruik voor die waren blijken.

36. De afschriften van nota's uit de jaren 2008-2012 (hierboven onder 3) hebben alle betrekking op opposants hierboven onder 34 vermelde producten, waarvoor het gebruik *in confesso* is, maar niet op enig product in klasse 16, zodat ze het gebruik daarvoor ook niet kunnen aantonen.

37. De reclame- en promotie-uitingen over de periode 2008-2012 (hierboven onder 4) bestaan enerzijds uit vermeldingen van het ingeroepen recht in bladen als Soft Secrets, EssensiE, De Moestuin, Darts6.nl, Voetbal international, Fresh en Highlife en anderzijds kopieën van folders en tal van andere gedrukte informatiematerialen. Het feit dat het ingeroepen recht wordt vermeld in al deze drukwerken, betekent echter allermindst dat het ook daadwerkelijk is gebruikt voor tijdschriften, gedrukt informatiemateriaal of posters en foto's; telkens wanneer het ingeroepen recht wordt vermeld, is

duidelijk dat er mee wordt verwezen naar de andere producten van opposant, die onder dat merk op de markt worden gebracht, zoals overigens ook blijkt uit de argumenten van opposant zelf (zie punt 17) en uit de reeds genoemde getuigenverklaring van diens directeur (zie punt 34).

### *Conclusie*

38. Op basis van de ingediende stukken is het Bureau van oordeel dat niet is aangetoond dat het ingeroepen recht daadwerkelijk is gebruikt voor de waren in klasse 16 waarvoor het is ingeschreven. Derhalve kan de beoordeling van het verwarringsgevaar worden beperkt tot die waren van het ingeroepen recht waarvoor het gebruik *in confesso* is.

### **A.2. Verwarringsgevaar**

39. 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.

40. 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."

41. 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**

42. 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).

43. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens 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).

44. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
CANNA	Cann a Game

#### *Visuele vergelijking*

45. Beide tekens zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van vijf letters, de betwiste spoedinschrijving uit drie woorden van respectievelijk vier, één en vier letters, waar bij zij opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van woordmerken (zie in die zin ook GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013).

46. Het Bureau is van oordeel dat geen van de elementen van de betwiste spoedinschrijving duidelijk naar voren komt als het dominerende bestanddeel ervan. Het zou onnatuurlijk zijn te stellen dat het woord "Cann" dominerend is omdat het het eerste element is, maar evenmin bestaat er enige reden om het bestanddeel "Game" als dominerend aan te merken (zie in die zin GEU, Westlife, T-22/04, 4 mei 2005).

47. Wel zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De eerste vijf letters van de betwiste spoedinschrijving zijn identiek aan het ingeroepen recht; weliswaar bevat het teken ook een spatie, maar daar kan bij een minder aandachtige waarneming gemakkelijk overheen worden gekeken. Nu het tweede wordelement niet als dominant valt aan te merken, zal het ook niet de aandacht van het eerste, quasi identieke element wegtrekken, zodat een geringe mate van visuele overeenstemming bestaat.

48. Merk en teken stemmen in hun visuele totaalindruk in geringe mate mate overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

49. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Op dit vlak speelt de spatie in de betwiste spoedinschrijving tussen "Cann" en "a" geen rol en worden beide lettergrepen hetzelfde uitgesproken als het ingeroepen recht. De betwiste spoedinschrijving bevat nog een woord van één lettergreep, maar dit kan de totaalindruk van een zekere auditieve overeenstemming als gevolg van het eerste identieke element niet wegnemen.

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

*Begripsmatige vergelijking*

51. *Canna* is een geslacht van eenzaadlobbige planten. Het zijn tropische en subtropische planten met grote, brede bladeren en gele, oranje of rode bloemen (of varianten daarvan).<sup>1</sup> Het Bureau is evenwel van oordeel dat er niet zonder meer mag worden uitgegaan dat het overgrote deel van het in aanmerking komend publiek deze betekenis zal kennen. Het woord “game” in de betwiste spoedinschrijving zal daarentegen door eenieder worden begrepen als Engels voor “spel”. Echter, in combinatie met de overige elementen van het teken kan niet worden gezegd dat dit in zijn geheel genomen een vaste betekenis heeft.

52. Noch het merk noch het teken in zijn geheel hebben een betekenis die het in aanmerking komend publiek meteen zal begrijpen, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

*Conclusie*

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

***Vergelijking van de waren***

54. 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).

55. Bij de vergelijking van de waren waartegen de oppositie is gericht en de waren waarop de oppositie is gebaseerd, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals aangeduid in de merkaanvraag, respectievelijk waarvoor het bewijs van gebruik is geleverd of in casu *in confesso* is.

56. Opposant betreft in zijn vergelijking nog de waren *chemische producten voor land-, tuin en bosbouwkundige doeleinden* en *meststoffen* van de betwiste spoedinschrijving. Deze waren werden echter gaande de procedure door verweerder geschrapt (zie punt 10). Hierboven is gebleken dat het bewijs van gebruik van het ingeroepen recht niet is geleverd voor de waren in klasse 16 en dat het gebruik voor de overige waren waarop de oppositie is gebaseerd *in confesso* is. De te vergelijken waren zijn derhalve de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 1 Meststoffen (al dan niet vloeibaar); chemische producten voor land- en tuinbouwkundige doeleinden; teelaarde.	
Klasse 5 Gewasbeschermingsmiddelen; middelen	

<sup>1</sup> [http://nl.wikipedia.org/wiki/Canna\\_\(geslacht\)](http://nl.wikipedia.org/wiki/Canna_(geslacht)).



ter verdeling van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen.	
	Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen).

57. De waren *uit papier en karton vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen* van het betwiste teken zijn vanwege hun ruime formulering, conform het bepaalde in het IP Translator-arrest (HvJEU, C-307/10, 19 juni 2012), onvoldoende duidelijk en nauwkeurig omschreven om louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming te kunnen bepalen, overeenkomstig de *Common Communication on the Common Practice on the General Indications of the Nice Class Headings* van 20 februari 2014 (laatste update). In overeenstemming met de Mededeling van de Directeur-Generaal van het Bureau van 20 november 2013 zal het Bureau *“in opposities [...] als stelregel hanteren dat de consequenties van het onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn van een omschrijving voor rekening komen van de partij die zich ervan bedient. In geval van een oppositie waarbij de ene partij vage termen inroept en de andere partij termen die voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn, zal het BBIE dus beslissen ten voordele van de laatste”*.

58. De overige waren van de betwiste spoedinschrijving zijn naar hun aard, bestemming en gebruik verschillend van deze van het ingeroepen recht. Verder bestaat er geen enkele concurrerende dan wel complementaire relatie tussen deze waren. Ten slotte zijn deze waren bestemd voor een geheel verschillend doelpubliek, ligt de productie ervan niet in handen van dezelfde ondernemingen en kennen zij geheel verschillende distributiekkanalen. Het in aanmerking komend publiek zal dan ook niet in verwarring kunnen worden gebracht omtrent de herkomst van deze waren of kunnen menen dat zij afkomstig zijn van dezelfde of van onderling verbonden ondernemingen.

### Conclusie

59. De waren waartegen de oppositie is gericht, zijn voor een deel te vaag geformuleerd om soortgelijkheid te kunnen uitsluiten en voor het overige zijn zij niet soortgelijk aan de waren waarop de oppositie is gebaseerd en waarvoor het gebruik van het ingeroepen recht *in confesso* is.

### A.3. Globale beoordeling

60. 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.

61. 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 om waren en diensten die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal mag worden geacht.

62. 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).

63. 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 de consument er niet meteen de hierboven beschreven botanische betekenis in zal herkennen (zie punt 51). Mocht zulks overigens wel het geval zijn, waardoor voor een deel van de betrokken waren minder onderscheidend vermogen kan worden toegekend aan het ingeroepen recht, zij er op gewezen dat het onderscheidend vermogen niet het enige element is dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (GEU, Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007).

64. Merk en teken zijn visueel in geringe mate overeenstemmend, auditief in zekere mate overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De waren van het betwiste teken zijn deels te vaag geformuleerd om soortgelijkheid te kunnen uitsluiten en deels niet soortgelijk aan de waren waarop de oppositie is gebaseerd en waarvoor het gebruik in confesso is.

## **B. Overige factoren**

65. Opposant stelt dat zijn ingeroepen recht een reputatie geniet in de Europese Unie voor mest- en voedingsstoffen voor planten en producten voor het beschermen van gewassen (zie punt 17). Het Bureau heeft het niet nodig geacht deze stelling nader te onderzoeken, aangezien zij niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure; voor de niet soortgelijke waren kan er immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring, ook niet indien het ingeroepen recht een verruimde beschermingsomvang zou genieten.

66. Anders dan verweerder stelt (zie punt 24), dient een beroep op de bekendheid van het ingeroepen recht niet reeds gedaan te worden bij het indienen van de oppositie; dit is slechts het geval indien de oppositie (mede) is gebaseerd op een algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs.

67. 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 (zie punt 27). Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

**C. Conclusie**

68. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake kan zijn van gevaar voor verwarring ten aanzien van de waren waarvoor soortgelijkheid niet kan worden uitgesloten.

**IV. BESLUIT**

69. De oppositie met nummer 2008194 wordt gedeeltelijk toegewezen.

70. Benelux spoedinschrijving 928210 wordt doorgehaald voor de volgende waren:

Klasse 16 Uit papier en karton vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen.

71. Benelux spoedinschrijving 928210 blijft gehandhaafd voor de volgende waren, hetzij omdat de oppositie daar niet tegen was gericht, hetzij omdat deze niet soortgelijk werden bevonden:

Klasse 1 Chemische producten voor industriële, wetenschappelijke en fotografische doeleinden; kunstharsen als grondstof, plastics als grondstof; brandblusmiddelen; hardings- en soldeerpreparaten voor metalen; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen; looistoffen; kleefstoffen voor industriële doeleinden.

Klasse 16 Papier en karton; drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés.

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

Den Haag, 10 februari 2015

Willy Neys  
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard