

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2009116

van 10 februari 2015

Opposant: **Inter-Noba B.V.**
Maasboulevard 120
3011 TX Rotterdam
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland



Merk: (Benelux inschrijving 873615)

tegen

Verweerder: **JB Diesch BV**
Aagtekerkseweg 2
4356 RJ Oostkapelle
Nederland

Gemachtigde: **Chiever B.V.**
Postbus 71841
1008 EA Amsterdam
Nederland



Betwiste merk: (Benelux depot 1271435)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 8 juli 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren in klasse 30. Het depot is onder nummer 1271435 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 juli 2013.

2. Op 1 oktober 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 873615 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 1 december 2009 en ingeschreven op 10 maart 2010 voor waren in klasse 30.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen en gebaseerd op alle waren van het betwiste depot en het ingeroepen recht.
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 2013.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 december 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 9 december 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 9 februari 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.
9. Op 7 februari 2014 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 10 februari 2014 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 10 april 2014 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft op 4 maart 2014 gereageerd op de argumenten van opposant. Op 10 maart 2014 heeft het Bureau deze reactie doorgestuurd aan opposant.

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 acht merk en teken fonetisch en conceptueel zo goed als identiek; de woordelementen "room" en "echte" zijn volgens hem niet onderscheidend en zorgen dus niet voor een duidelijk verschil. Daarnaast bevatten beide tekens de afbeelding van een meisje in traditionele Zeeuwse klederdracht met grote kanten muts en oorijzers aan beide zijden, beide afgebeeld op een geel vlak met een blauw kader er omheen bestaande uit twee ringen. Visueel zijn de tekens volgens opposant dan ook in hoge mate overeenstemmend.

15. Daardoor zou de consument kunnen denken dat het betwiste teken een nieuwe versie is van het ingeroepen recht, zodat gevaar voor verwarring zeker niet is uit te sluiten, aldus opposant.

16. De betrokken waren zijn volgens opposant deels identiek en deels in hoge mate soortgelijk.

17. Om deze redenen verzoekt opposant het Bureau het betwiste teken voor inschrijving te weigeren en verweerder te veroordelen in alle kosten van deze oppositie.

B. Reactie verweerder

18. Verweerder wenst zijn argumentatie nadrukkelijk beknopt te houden en volstaat ermee te stellen dat de tekens eenvoudigweg niet overeenstemmen. De aanduiding Zeeuwse Roomboter Babbelaar is een niet beschermde soort aanduiding en de afbeelding van een dame in Zeeuwse klederdracht is in dat verband ook weinig onderscheidend, aldus verweerder.

19. Verder is het volgens verweerder duidelijk dat het deels om dezelfde waren gaat, maar de stelling dat ook ijs, cacao en zelfs brood soortgelijk zouden zijn aan snoep vindt hij vergezocht en onjuist.

20. Verweerder is zich ervan bewust dat het voor deze oppositie geen rol speelt, maar hecht er toch aan ten overvloede te vermelden dat hij (of zijn rechtsvoorganger) een deel van het beeldelement van het betwiste teken al meer dan 70 jaar gebruikt en het lettertype van het ingeroepen recht al bijna 20 jaar.

21. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie in haar geheel ongegrond te verklaren.

III. **BESLISSING**

A. **Verwarringsgevaar**

22. 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.

23. 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."

24. 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



25. 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).

26. 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).

27. 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 bezien, 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).

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
Klasse 30 Snoepgoed; suikerbakkerswaren; confiserie-, chocolaterie- en biscuiteriewaren (voor zover niet begrepen in andere klassen).	Klasse 30 Cacao, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, snoep, chocolade, consumptie-ijs.

29. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken, bestaande uit de afbeelding van de buste, respectievelijk het hoofd van een vrouw (of meisje) in traditionele Zeeuwse klederdracht. Bij het ingeroepen recht bevindt deze afbeelding zich in een ruitvormig kader met meerdere lichtblauwe randen, bij het betwiste teken in een cirkelvormig kader, eveneens met meerdere lichtblauwe randen, de buitenste rand gearceerd en op de posities van de denkbeeldige klokcijfers 10, 2 en 6 nog drie versieringsmotieven in de vorm van een gestileerde bloem. Bij het ingeroepen recht staat bovenaan, in een rechthoekig kader, de tekst ZEEUWSE ROOMBOTER en onderaan, eveneens in een rechthoek, het woord BABELAAR. Bij het betwiste teken bevindt zich bovenaan een rood lakzegel met daarin de tekst "JB Diesch Sinds 1892", maar zonder uitvergroting is deze tekst nauwelijks waarneembaar, laat staan leesbaar. Links en rechts onderaan van het embleem zijn enkele (stukjes van) snoepjes afgebeeld. Geheel onderaan bevindt zich de tekst "Echte Zeeuwse Boterbabbelaars". Ten slotte is dit teken bovenaan en links en rechts omrand door een dubbele rij alternerende kruisjes.

30. Een babbelaar is, zoals bekend, een balletje van suiker of stroop (Van Dale, Groot woordenboek Nederlands). Een boterbabbelaar is een snoepje dat traditioneel wordt gemaakt van boter, suiker, azijn, water en een snufje zout. Boterbabbelaars zijn een bekend Zeeuws streekproduct. De Zeeuwse babbelaars worden veel verkocht aan toeristen; om die reden zijn ze dikwijls verpakt in speciale bewaarblikken, vaak met foto's van Zeeland of mensen in Zeeuwse klederdracht erop (<http://nl.wikipedia.org/wiki/Boterbabbelaar>). Uit deze omschrijving zal reeds duidelijk zijn dat zowel de woordelementen als het kledingaspect van de figuratieve elementen bij zowel merk als teken beschrijvend zijn voor de betrokken producten. De (traditionele) Zeeuwse klederdracht is immers alom bekend, in ieder geval voor wat betreft de vrouwelijke haartooi daarin: oorijzers voorzien van gouden vierkanten, door middel van een smalle halfhoepelvormige beugel met elkaar verbonden en aan de achterzijde versierd met graveringen. Het oorijzer en de sierspelden worden in de *tupmusse* (ondermuts) gespeld. Daarboven wordt een kanten bovenmuts gedragen, opgemaakt met stijfjes en met behulp van

een waaiervormig karkas in vorm gehouden en vaak versierd met gouden mutsspelden. Aan de hals worden bloedkoralen colliers gedragen, bestaande uit vijf of zes rijen, in de nek gesloten met een gouden slot (vrij naar http://www.stzk.nl/stzk/NL/uitleg_klederdrachten.htm). Voor de goede orde en eerbiedshalve zij hierbij aangestipt dat deze klederdracht wel degelijk onderscheidend kan zijn in folkloristisch opzicht, maar merkenrechtelijk moet het oordeel in casu luiden dat de enige onderscheidingskracht van de in deze klederdracht uitgedoste dames erin schuilt dat zij zichtbaar producten aanduiden afkomstig uit Zeeland, hetgeen overigens ook wordt bevestigd door de woordelmente en door de aard van de producten zelf.

31. Dit wil evenwel geenszins zeggen dat de consument hieruit zal concluderen dat deze producten ook afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van verbonden ondernemingen. Het publiek zal over het algemeen immers beschrijvende bestanddelen van een samengesteld merk niet als de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Wetende dat Zeeuwse roomboterbabbelaars per definitie uit Zeeland komen, zal de consument in casu meer aandacht besteden, aan de andere, niet beschrijvende bestanddelen van de tekens. Het zal hem daarbij opvallen dat de opmaak van de tekens verschillend is: verschillende geometrische figuren op de achtergrond, een extra versieringsmotief en omranding aan drie zijden bij het betwiste teken en een extra lakzegel bovenaan dit teken. Bovendien vallen ook tussen de dames in kwestie, hoewel in dezelfde klederdracht, meerdere verschilpunten aan te wijzen. Kortom, ondanks de beschrijvende gemeenschappelijke elementen, bevatten de tekens voldoende verschilpunten opdat de consument deze uit elkaar zal weten te houden.

Conclusie

32. Merk en teken bevatten een aantal beschrijvende woord- en beeldelementen, die duidelijk betrekking hebben op de geografische herkomst van de betrokken waren. Het in aanmerking komend publiek zal zich hiervan rekenschap geven en door de overige (verschillende) elementen de tekens niet met elkaar verwarren. Aangezien de tekens in hun totaalindruk derhalve niet overeenstemmen, is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren.

B. Overige factoren

33. 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 17). 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

34. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

35. De oppositie met nummer 2009116 wordt afgewezen.

36. Het Benelux depot met nummer 1271435 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is aangevraagd.

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

Den Haag, 10 februari 2015

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Cees van Swieten