

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2009673

van 3 december 2015

Opposant: **COFACO AÇORES-INDÚSTRIA DE CONSERVAS, S.A.**
Rua da Lapinha, 9600-115 Rabo de Peixe
Ribeira Grande, Açores
Portugal

Gemachtigde: **EP&C**
Sir Winston Churchillaan 295 a
2288 DC Rijswijk
Nederland

Ingeroepen recht: **Internationale inschrijving 731326**

BON
APPETIT

tegen

Verweerder: **ADL Consult BVBA**
Groendreef 10
9880 Aalter
België

Gemachtigde: **De Clercq & Partners**
Edgard Gevaertdreef 10 a
9830 Sint-Martens-Latem
België

Betwiste merk: **Benelux depot 1279251**

BonAp

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

1. Op 23 december 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde

The logo for 'BonAp' features the word 'Bon' in a dark brown, rounded font, followed by 'Ap' in a lighter brown, rounded font. A small yellow heart is positioned above the letter 'A'.

woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 29, 30 en 43. Het depot is onder nummer 1279251 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 januari 2014.

2. Op 11 maart 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 731326 van het gecombineerde woord-/beeld

The logo for 'BON APPETIT' consists of the word 'BON' in a large, bold, black, serif font with a white outline, and the word 'APPETIT' in a smaller, black, serif font with a white outline, positioned directly below 'BON'.

ingediend op 23 maart 2000 voor waren in de klassen 29, 30 en 31.

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

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

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 17 maart 2014.

8. Bij brief van 27 maart 2014 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") aan partijen gemeld dat een andere oppositie tegen het betwiste depot is ingediend. Het Bureau zal hierbij de verschillende opposities tegen het genoemde depot allemaal behandelen zonder dat een enkele oppositie uitgesteld wordt.

9. Op 7 mei 2014 heeft De Clerq & Partners het Bureau geïnformeerd dat zij zullen optreden als gemachtigde voor verweerder. De opposant werd hiervan op de hoogte gebracht bij brief van 9 mei 2014.

10. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 18 mei 2014. Het Bureau heeft op 21 mei 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 21 juli 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

11. Op 21 juli 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 23 juli 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 23 september 2014 is gegeven om hierop te reageren.

12. De verweerder heeft op 19 september 2014 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 2 oktober 2014.

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

14. Bij brief van 22 januari 2015 heeft het Bureau partijen geïnformeerd dat het bij het nemen van zijn beslissing heeft vastgesteld dat de verweerder op basis van de door opposant bij zijn argumenten ingediende stukken betwist dat het ingeroepen recht in de relevante periode normaal werd gebruikt. Op grond van regel 1.17, lid 1, sub e van het Uitvoeringsreglement van het BVIE (hierna afgekort als "UR") heeft het Bureau daarom aan opposant een termijn van twee maanden gegeven tot en met 22 maart 2015 om aanvullende bewijzen van gebruik over te leggen.

15. Opposant heeft op 11 maart 2015 aanvullende stukken van gebruik ingediend. Deze zijn op 20 juli 2015 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 20 september 2015 is gegeven om hierop te reageren.

16. De verweerder heeft op 28 augustus 2015 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 17 september 2015 vergezeld van een vertaling.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

18. 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 a en b BVIE: het bestaan van gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken enerzijds en verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie anderzijds.

A. Argumenten opposant

19. Opposant licht eerst het gebruik toe van zijn ingeroepen merk. Hij blijkt actief op het gebied van geconserveerde, gedroogde en gekookte vis. Aangezien de registratie van het merk van opposant ouder is dan vijf jaar is de registratie gebruiksplichtig. Opposant legt alvast spontaan bewijs van gebruik van het merk gedurende de afgelopen vijf jaar voor. Op basis van deze stukken concludeert opposant dat het relevante publiek in de Benelux de afgelopen vijf jaar is blootgesteld aan relevant commercieel gebruik van het ingeroepen merk voor waren in de klassen 29 en 30.

20. Wat de vergelijking van de waren in de klassen 29 en 30 betreft, merkt opposant op dat de waren waarvoor het ingeroepen recht is gedeponeerd identiek zijn aan de waren van verweerder of deze omvatten. De diensten in klasse 43 van verweerder zijn soortgelijk aan de waren van de opposant nu deze laatste deel kunnen uitmaken van de aangeboden restauratie waardoor het publiek zal veronderstellen dat de restauratie en de aangeboden waren van dezelfde onderneming afkomstig zijn.

21. Begripsmatig is er volgens opposant overeenstemming tussen het ingeroepen merk en het betwiste teken. BON APPETIT, Frans voor "eet smakelijk", is in deze betekenis ook bekend in het Nederlands, Engels en Duits. Bon Ap is een gebruikelijke afkorting voor BON APPETIT. Voor het publiek hebben merk en teken dus dezelfde begripsmatige betekenis, volgens opposant. Visueel zijn de delen Bon AP als begin van het merk identiek. Daarom besluit opposant dat er enige mate van visuele overeenstemming is tussen merk en teken. Auditief is Bon Ap uit het teken gelijk aan het begin van het merk BON APPETIT. Opposant meent dat er sprake is van een hoge mate van auditieve overeenstemming.

22. De waren van zowel het merk als het teken zijn gangbare consumptiegoederen en daarom gericht op een ruim publiek waardoor het aandachtsniveau gemiddeld is en blijft. Opposant meent dan ook dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Daarom verzoekt hij het Bureau om niet tot inschrijving van het bestreden teken over te gaan en verweerder te veroordelen in de kosten van deze oppositie.

23. Opposant heeft op verzoek van verweerder nog bijkomend bewijzen van gebruik ingediend.

B. Argumenten verweerder

24. Verweerder voert aan dat de door opposant ingediende bewijzen onvoldoende zijn om normaal gebruik aan te tonen van het ingeroepen samengestelde beeldmerk. De gegevens zijn te vaag met betrekking tot het relevante territorium, de geleverde producten of verkochte hoeveelheden en het gehanteerde beeldmerk, naar oordeel van verweerder.

25. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens merkt verweerder op dat de woordelementen in het ingeroepen recht van opposant louter beschrijvend zijn en vanuit het oogpunt van het in aanmerking komend publiek over een zeer beperkt, zo niet onbestaand onderscheidend vermogen beschikken. BON APPETIT betekent immers in het Frans "smakelijk" en refereert onmiddellijk naar voedingsmiddelen en dienstverlening met betrekking tot voeding, zoals catering en traiteurdiensten. In casu zal de consument in het merk van opposant zonder meer BON APPETIT herkennen. Ook het teken Bon Ap zal voor een beperkt Franstalig publiek een link met "bon appetit" oproepen, volgens verweerder. De consument zal zowel merk als teken onmiddellijk in verband brengen met voeding. Gezien het louter beschrijvende karakter en dus het gebrek aan onderscheidend vermogen van de woordelementen zal de aandacht van het publiek in de eerste plaats getrokken worden naar de beeldelementen in merk en teken. De verschillen tussen deze beeldelementen, zoals het lettertype en het figuratieve element van het hart in het merk van verweerder, zijn daarbij ruimschoots voldoende om punten van overeenstemming te neutraliseren. De betrokken tekens stemmen dus in hun totaalindruk niet overeen, volgens verweerder.

26. Wat betreft de vergelijking van de waren en diensten meent verweerder dat de geconserveerde Portugese sardienen op tomatensaus of olijfolie hooguit soortgelijk zijn met vis in de klasse 29 van het bestreden teken van verweerder. Alle andere goederen en in bijzonderheid de diensten van de klasse 43 zijn geenszins dermate gelijkend dat bij overeenstemming van het teken (quod non) tot verwarring zou kunnen besloten worden.

27. Verweerder betoogt dat met de betrokken goederen en diensten de gewone particuliere consument wordt geïmponeerd. Voor deze diensten moet dan ook worden uitgegaan van het laagste

aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek mag daarvoor dus normaal worden geacht, aldus verweerder. In casu zijn de woordelijken van de respectievelijke tekens louter beschrijvend zoals uit de aangehaalde stukken onweerlegbaar blijkt en zijn de tekens in bijzonderheid visueel zeer verschillend. Bovendien merkt verweerder nog op dat de coëxistentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hij verwijst hierbij naar een overzicht van andere merken voor goederen en diensten die het woordelijken BON APPETIT omvatten en die met het ingeroepen eerdere recht van de opposant lijken te coëxisteren.

28. Verweerder besluit dat het in aanmerking komend publiek, zelfs met een laag tot gemiddeld aandachtsniveau, niet zal oordelen dat de identieke dan wel met “geconserveerde Portugese sardienen in tomatensaus of olijfolie” soortgelijke goederen van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen. Zo het Bureau zou oordelen dat het samengestelde beeldmerk van opposant toch aan de gebruiksverplichting zou voldoen, dan verzoekt hij het Bureau de oppositie alsnog als ongegrond af te wijzen omdat van verwarringsgevaar helemaal geen sprake kan zijn. Tot slot verzoekt hij het Bureau ook nog opposant te veroordelen tot de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar



29. 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 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.

30. 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.”

31. 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 en de waren en diensten

32. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
<p>CI 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats</p> <p><i>KI 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; Vleesextracten; Geconserveerde, diepgevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; Geleien, jams, compote; Eieren; Melk en melkproducten; Eetbare oliën en vetten</i></p>	<p>KI 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten</p>
<p>CI 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment</p> <p><i>KI 30 Koffie, thee, cacao, koffiesurrogaten; Rijst; Tapioca en sago; Meel en graanpreparaten; Brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren; Consumptie-ijs; Suiker, honing, melassestroop; Gist, rijsmiddelen; Zout; Mosterd; Azijn, kruidensausen; Specerijen; Ijs</i></p>	<p>KI 30 Koffie, thee, cacao, koffiesurrogaten; rijst, tapioca, sago; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; suiker; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs</p>
<p>CI 31 Agricultural, horticultural and forestry products and grains, not included in other classes; live animals; fresh fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed, malt</p> <p><i>KI 31 Zaden en land-, tuin- en bosbouwproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; Levende dieren; Verse vruchten en groenten; Levende zaden, planten en bloemen; Voedingsmiddelen voor dieren; Mout</i></p>	

	KI 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting
<i>(N.B.: De oorspronkelijke taal van de internationale inschrijving is het Engels. Er wordt hier een Nederlandse vertaling toegevoegd van de warenlijst teneinde de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen).</i>	

33. 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).

34. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

35. 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; GEU, EL CHARCUTERO ARTESANO, T-242/06, 13 december 2007).

36. Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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).

37. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit de gestileerde weergave van de woorden BON AP in donkere letters, hetgeen lijkt op een handschrift. Tussen BON en AP staat een klein geelgroen hartje.

38. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit de woorden BON en APPETIT welke onder elkaar zijn geschreven in hoofdletters, in een lettertype bestaande uit rechte letters gevormd door zwarte en witte lijnen, waarbij er tevens de indruk van diepte wordt gewekt. Het woord BON is opvallend groter afgebeeld dan het woord APPETIT.

39. Het Bureau is van oordeel dat het wordelement BON APPETIT van het ingeroepen recht in zijn geheel louter beschrijvend is en niet als onderscheidend kan worden beschouwd. Samen met

partijen (zie punten 21 en 25) meent het Bureau dat de zin BON APPETIT door het in aanmerking komend Benelux publiek, zowel Franstalig als Nederlandstalig, meteen zal worden begrepen als een gebruikelijke zin om iemand een smakelijke maaltijd te wensen, "(eet) smakelijk".

40. Rekening houdend met het beschrijvend karakter van de woorden BON APPETIT, zal het publiek meer aandacht besteden aan de verschillen tussen het merk en het teken, te weten de visuele verschillen, zoals de beeldelementen, de gebruikte kleuren en de verschillende schrijfwijze, maar ook de auditieve verschillen. Ten overvloede overweegt het Bureau ook nog dat het Nederlandstalig Benelux publiek het wordelement "Bon Ap" uit het teken wellicht niet zal begrijpen als de afkorting van de zin "Bon Appetit". Het Bureau besluit dan ook dat de verschillen tussen het merk en het teken voldoende zijn om de punten van overeenstemming te neutraliseren.

Conclusie

41. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen.

B. Conclusie

42. Op basis van het voorgaande concludeert het Bureau dat in het licht van het onderscheidend vermogen van de wordelementen van het ingeroepen recht, er onvoldoende overeenstemming tussen de tekens bestaat en er derhalve geen sprake is van gevaar voor verwarring bij het publiek. Het Bureau heeft derhalve de vergelijking van de waren en diensten achterwege gelaten. Het gevaar voor verwarring veronderstelt immers tegelijkertijd een identiteit of overeenstemming tussen de conflicterende merken en een (soort)gelijkheid van de waren of diensten waarop ze betrekking hebben. Het gaat om cumulatieve voorwaarden (GEU, arrest YOKANA, T-103/06, 13 april 2010). Om deze reden is het Bureau ook niet meer toegekomen aan een beoordeling van de bewijzen van gebruik.

IV. BESLUIT

43. De oppositie met nummer 2009673 wordt afgewezen.

44. Het Benelux depot met nummer 1279251 wordt ingeschreven.

45. 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 3 december 2015

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman