

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2010776
van 11 mei 2016

Opposant: **Levola Hengelo B.V.**
Bruninksweg 5 A
7554 RW Hengelo (Ov)
Nederland

Gemachtigde: **KLOS c.s. Advocaten**
Danzigerkade 65B
1013 AP Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 884116**

HEKSENKAAS

tegen

Verweerder: **FanoFineFood B.V.**
Venekoterweg 3
8431 HG Oosterwolde
Nederland

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

Betwiste merk: **Benelux depot 1303361**



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

1. Op 26 januari 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het samengestelde merk



voor waren in de klassen 29 en 30. Het depot is onder nummer 1303361 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 januari 2015.

2. Op 30 maart 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. Aangezien 29 maart 2015 op een zondag viel, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van het Uitvoeringsreglement (hierna "UR"). De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 884116 van het woordmerk HEKSENKAAS, ingediend op 4 juni 2010 en ingeschreven op 10 september 2010 voor waren in de klassen 29 en 30.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren 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 1 april 2015.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 juni 2015. Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 3 juni 2015 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 3 augustus 2015 is gegeven om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.

9. Op 3 augustus 2015 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 5 augustus 2015 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij aan verweerder een termijn tot en met 5 oktober 2015 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 1 oktober 2015 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 2 oktober 2015.

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 en b 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 is van mening dat het merk HEKSENKAAS van huis uit een groot onderscheidend vermogen geniet en derhalve een grote beschermingsomvang heeft. Het betreft een fantasienaam die enerzijds niet refereert aan de aard van de waren waarvoor het geregistreerd is en wordt gebruikt en die anderzijds de waren evenmin beschrijft, aldus opposant.

15. Volgens opposant geniet zijn merk bovendien een grote mate van bekendheid. Daardoor komt het merk ook een ruime beschermingsomvang toe en dient sneller verwarringsgevaar te worden aangenomen.

16. Met betrekking tot de vergelijking van merk en teken geeft opposant aan dat voor alle figuratieve elementen in het teken geldt dat ze uitsluitend een decoratieve functie vervullen, en geen herkomstfunctie. Het woordelement is dan ook het dominante element, aldus opposant. De vergelijking tussen merk en teken komt daarom neer op een vergelijking tussen het woordmerk HEKSENKAAS en het dominante element WITTE WIEVENKAAS. Volgens opposant stemmen het woordmerk en dit dominante element begripsmatig geheel overeen omdat de begripsmatige inhoud (vrijwel) identiek is. Hij meent dat het element KAAS in merk en teken dezelfde plaats en betekenis inneemt. Het woord heks/heksen zijn courante Nederlandse woorden die een eenduidige betekenis hebben. Opposant argumenteert aan de hand van verschillende stukken dat WITTE WIEVEN wordt gebruikt om te verwijzen naar een soort heks of naar de geesten van heksen. Daarenboven versterken de in het teken toegevoegde decoratieve elementen enkel de begripsmatige overeenstemming. De elementen HEKSEN en WITTE WIEVEN hebben dus dezelfde betekenis, althans een sterke conceptuele overeenstemming, aldus opposant. Hij besluit dat merk en teken begripsmatig identiek zijn, althans in hoge mate overeenstemmend.

17. Wat betreft het aandachtsniveau van de gemiddelde consument waarvoor de waren bestemd zijn, merkt opposant nog op dat dit te laag is om op details van het beeldmerk te letten. De beeldelementen zijn immers dermate banaal en onbeduidend dat zij aan de aandacht van het publiek zullen ontsnappen.

18. Opposant acht de waren waarvoor het teken is gedeponeerd identiek aan de waren waarvoor het oudere merk is geregistreerd, althans daaraan in hoge mate soortgelijk. Hij merkt verder nog op dat het merk HEKSENKAAS een groot onderscheidend vermogen heeft en een bekend merk is. Wat betreft het gedeponeerde samengestelde teken, is het element WITTE WIEVENKAAS het dominante element van het teken waartegen deze oppositie zich richt. De beeldelementen van het teken zijn immers louter decoratief en hebben geen onderscheidend vermogen. Hetzelfde geldt voor de beschrijvende teksten die onderdeel uitmaken van het teken.

19. Opposant concludeert dat de combinatie van deze omstandigheden voldoende is om verwarringsgevaar aan te nemen gezien de begripsmatige overeenstemming tussen de woordelementen HEKSEN en WITTE WIEVEN. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie gegrond te verklaren, het teken niet in te schrijven en de deposant te verwijzen in de kosten voor deze procedure.

B. Reactie verweerder

20. Verweerder voert aan dat hij een grote onderneming is, actief in de voedingsindustrie. De meeste waren van verweerder worden in de supermarkt verkocht.

21. Wat betreft de vergelijking van de tekens, meent verweerder dat alleen het element KAAS in merk en teken overeenstemt. Dit element zal door het publiek worden opgevat als een beschrijvende aanduiding en niet als het onderscheidende dominerende bestanddeel. Verweerder stelt dat de woorden HEKSEN en WITTE WIEVEN als dominerende en onderscheidende bestanddelen kunnen worden opgevat en zijn in visueel opzicht totaal verschillend. Daarbij komt nog dat de grafische elementen uit het betwiste teken op geen enkele wijze refereren aan heksen, hetgeen in visueel opzicht nog meer afstand creëert van het merk HEKSENKAAS. De tekens zijn visueel dan ook niet overeenstemmend. Auditief, is alleen het element KAAS gelijk in de tekens. Ten aanzien van de overige meer dominante bestanddelen HEK-SEN en WIT-TE WIE-VEN is het uitgesproken klankbeeld in het geheel niet overeenstemmend, doordat het zeer verschillend wordt uitgesproken, aldus verweerder. Begripsmatig zal voor een groot deel van het in aanmerking komend publiek WITTE WIEVEN geen betekenis hebben en zijn de tekens dus niet overeenstemmend.

22. Verweerder is van mening dat een verdere toetsing van de waren niet nodig is nu de tekens niet overeenstemmen. Zo het Bureau toch zou besluiten over te gaan tot de vergelijking van de waren, dan zijn de waren inderdaad soortgelijk met uitzondering van salades (bereide -) en groenten (bereide -).

23. Het onderscheidend vermogen van het merk is volgens verweerder normaal nu er immers al vele andere merken met een 'magische lading' geregistreerd zijn voor kaasproducten. Bovendien betwist verweerder ook dat het merk een bijzondere bekendheid geniet. Het door opposant aangevoerde bewijs voor bekendheid is zijns inziens hiertoe onvoldoende. Het aandachtsniveau van het betrokken publiek is volgens verweerder gemiddeld/normaal. Bij fast moving consumer goods ligt in sommige gevallen het aandachtsniveau wat lager dan gemiddeld. Wat dit echter ook teweeg brengt, is dat de visuele component aanzienlijk belangrijker is dan overige overeenstemming, doordat de consument de waren/merken normaliter voornamelijk visueel zal percipiëren.

24. Verweerder besluit dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Hij vraagt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen en het bestreden teken in te schrijven en opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING**A.1 Verwarringsgevaar**

25. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden 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.

26. 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."

27. 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

28. 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).

29. 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).

30. 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).

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
HEKSENKAAS	

32. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit één woord van tien letters, HEKSENKAAS. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het wordelement bestaat uit twee woorden WITTE en WIEVENKAAS van respectievelijk vijf en tien letters. Deze woorden, in wit geschreven, staan op een zwarte banner die geplaatst is over een vierhoekig vlak met een motief van houten planken. In de rechterbovenhoek in de vierhoek is in zwart het silhouet van een vleermuis weergegeven.

33. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement), zoals het bestreden teken, 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). Wat betreft het bestreden teken heeft het wordelement een grotere impact dan de beeldelementen. De zwarte banner en de vierhoek fungeren als een banale achtergrond waartegen de witte letters van WITTE WIEVENKAAS duidelijk afsteken. Het Bureau oordeelt verder dat het zwarte silhouet van de vleermuis niet in het oog springt, enerzijds doordat de consument van links naar rechts

leest, en dus eerst het woordelement zal zien, en anderzijds door de zwarte kleur van de afbeelding waardoor deze in de achtergrond verdwijnt.

34. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken visueel en auditief niet overeenstemmen, hetgeen overigens ook *in confesso* is nu opposant hieromtrent geen argumenten aanvoert.

35. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). Zo zal het ingeroepen recht worden opgevat als samenstelling van de elementen HEKSEN en KAAS en het woordelement in het bestreden teken als een samenvoeging van de woorden WITTE WIEVEN en KAAS.

36. Het woordelement KAAS verwijst in beide tekens naar *“een zuivelproduct, bereid uit het dik (wringel) van gestremde melk, in kleur en substantie variërend naar bereidingswijze, mate van rijpheid e.d.”*¹ Voor waren zoals kaas en melk- en zuivelproducten beschrijft het dus de soort van de waren in kwestie. Dit element heeft een duidelijke, en ten opzichte van de betreffende waren concrete en beschrijvende betekenis. Hierbij is van belang op te merken dat het publiek over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk zal ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).

37. Het ingeroepen merk bevat bovendien het element HEKSEN. Het woord HEKS verwijst naar iemand die kan toveren, iemand die in staat is (met behulp van de duivel) anderen onheil te berokkenen, een meisje dat bijdehand of schalks is, of nog iemand die werkt met magische krachten in de natuur.² Het woordelement WITTE WIEVEN in het bestreden teken betekent *“(Germ. myth.) witte wijven of wieven, luchtgeesten, vaak als boosaardig beschouwd, ook als wijze vrouwen, bewoonsters van holen en andere schuilhoeken, die zij nu en dan verlaten om geluk, ongeluk of toekomstige gebeurtenissen te voorspellen en aanwijzingen te geven waar zich ontvreemde of verloren goederen bevinden, witte juffers”* (zie ook bijlage 5 van opposant).³ Het Bureau overweegt op grond van het voorgaande dat deze elementen uit merk en teken, in tegenstelling tot wat opposant meent (zie punt 16), een verschillende begripsinhoud hebben. Waar HEKS verwijst naar een persoon aan wie toverkracht wordt toegedicht, verwijst de term WITTE WIEVEN naar geestverschijningen. Dat witte wieven mogelijk met heksen in verband kunnen gebracht worden, zoals opposant aangeeft (zie punt 16), betekent nog niet dat witte wieven heksen zijn en dus dat zij begripsmatig eenzelfde betekenis hebben. Dit wordt immers uitdrukkelijk tegengesproken door de vaststaande precieze betekenis van beide elementen zoals deze blijkt uit het woordenboek. Bovendien oordeelt het Bureau nog dat wie het begrip ‘witte wieven’ kent zal weten dat het niet om heksen gaat en wie het niet kent zal aan het begrip ook geen betekenis toekennen. In relatie tot de waren in de klassen 29 en 30 hebben de elementen HEKSEN en WITTE WIEVEN, in tegenstelling tot het element KAAS, geen betekenis. Dit maakt dat het dominante element van het ingeroepen recht het element HEKSEN is; het dominante element van het betwiste teken is het woordelement WITTE WIEVEN.

38. Het dominante element van het ingeroepen recht en het dominante element in het betwiste teken verschillen van elkaar.

Conclusie

39. Het Bureau besluit dat de tekens zowel op visueel, auditief als op begripsmatig vlak niet overeenstemmen.

¹ Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^e ed., “kaas”.

² Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^e ed., “heks”.

³ Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^e ed., “wijf”.

Vergelijking van de waren

40. Aangezien reeds is vastgesteld dat de tekens niet overeenstemmen, zal het Bureau de vergelijking van de waren om proceseconomische redenen achterwege laten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

41. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven.

KI 29 Melk en melkproducten, waaronder room, kaas en roomkaas; eetbare oliën en vetten.	KI 29 Zuivel en zuivelproducten; kaas en kaasproducten; kaassmeersels; kruidenkazen; eetbare oliën; roomyoghurt; crème fraîche; mascarpone; salades (bereide -); groenten (bereide -).
KI 30 Mosterd; azijn; sausen, sausen op basis van kaas en kruidensausen; specerijen; ijs.	KI 30 Kaassausen; hartige sausen; kruidensausen; kruiden (bewerkte -).

B. Conclusie

42. De totaalindruk van het merk en het teken is niet overeenstemmend. Daarom kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring, ook niet ten aanzien van de identieke of sterk soortgelijke waren (zie tevens in die zin: GEU, Yokana, T-103/06, 13 april 2010).

43. Aan de beoordeling van de door opposant gestelde bekendheid van het ingeroepen merk zal niet worden toegekomen. Volgens de rechtspraak is de bekendheid van een merk immers een element dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of de tekens voldoende overeenstemmen of de waren en diensten voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen. De bekendheid van een ouder merk moet dus in overweging worden genomen bij de beoordeling of verwarringsgevaar bestaat zodra vaststaat dat de merken overeenstemmen, doch niet om deze overeenstemming aan te tonen (zie in die zin arrest GEU, T-194/09, LAM, 8 februari 2011 en HvJEU C-552/09 P, TiMi Kinderjoghurt, 24 maart 2011). Nu vaststaat dat er geen overeenstemming is tussen de tekens wordt de gestelde bekendheid dus ook niet beoordeeld.

IV. BESLUIT

44. De oppositie met nummer 2010776 wordt afgewezen.

45. Het Benelux depot met nummer 1303361 wordt ingeschreven.

46. 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, 11 mei 2016

Tineke Van Hoey

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Vincent Munier

