

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
Nº 2012309
van 17 april 2018

Opposant: **Westland Cheese Brands B.V.**
Zuiderzee 5
1271 EP Huizen
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Benelux inschrijving 941731**



Ingeroepen recht 2: **Benelux inschrijving 982637**

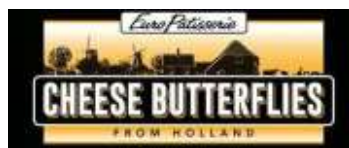


tegen

Verweerder: **Euro Patisserie Holding BV**
Dorpsstraat 1
7391 DC Twello
Nederland

Gemachtigde: **A.G.M. den Herder**
Vierhuysen 30
1111 SC Diemen
Nederland

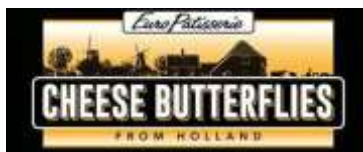
Betwiste merk: **Benelux depot 1336394**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 20 juli 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 6, 30 en 35. Het depot is onder nummer 1336394 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 juli 2016.

2. Op 8 september 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende ingeroepen rechten:

- Benelux inschrijving 941731 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 23 juli 2013 en ingeschreven op 11 oktober 2013 voor waren in de klassen 5, 29 en 30;



- Benelux inschrijving 982637 van het gecombineerde woord-/beeldmerk, ingediend op 1 oktober 2015 en ingeschreven op 2 oktober 2015 voor waren in de klassen 5, 29 en 30.

3. Volgens het register is de opposant 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 de ingeroepen rechten.

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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 13 september 2016. Op 23 september 2016

werd er een rectificatie van de kennisgeving ontvankelijkheid verzonden, aangezien er een tweede ingeroepen recht binnen de oorspronkelijke oppositietermijn was toegevoegd. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 28 maart 2017.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. Opposant licht toe dat Westland al 80 jaar een vertrouwde naam is op de wereldwijde markt voor kaas en kaasproducten. In 1985 werd Oud Amsterdam officieel in Nederland geïntroduceerd.

10. Volgens opposant is het evident dat het bekende woordmerk OLD AMSTERDAM een dominant onderdeel is van de ingeroepen beeldmerken. De beeldmerken laten zich volgens hem echter nog verder opdelen in onderscheidende elementen, namelijk het gebruik van een geheel gele/goudkleurige hemel (in tegenstelling tot een blauwe lucht) en het gebruik van een skyline/bebouwing is volgens hem ook zeer ongebruikelijk in beeldmerken voor kaas- en kaasproducten. Hoewel er kleine verschillen zijn tussen de ingeroepen rechten en het bestreden teken, kenmerken de beeldmerken zich in hoofdzaak door de weergave van een skyline met een identieke kleurstelling. De woorelementen in de merken en het teken zijn volgens hem eveneens in een zelfde kleurstelling weergegeven. Nu de benaming "CHEESE BUTTERFLIES" in het bestreden teken een soort aanduiding is, speelt dit verschil een zeer beperkte rol bij de vergelijking, aldus opposant. Visueel stemmen merk en teken sterk overeen volgens opposant, auditief is er geen sprake van overeenstemming. Begripsmatige stemmen de merken en het teken volgens opposant ook overeen, doordat in alle gevallen een associatie met Nederland wordt opgeroepen.

11. Alle waren en diensten zijn volgens opposant identiek of in ieder geval soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten. Nu de waren in klasse 6 van verweerder zeer breed zijn omschreven ("verpakkingen van blik"), kunnen hier volgens opposant ook verpakkingen ten behoeve van de waren in de klassen 5, 29 en 30 van opposant onder vallen.

12. De waren zijn volgens opposant bestemd voor een breed publiek en het betreft zeer gangbare waren, het aandachtsniveau is volgens hem dan ook gemiddeld.

13. Gezien bovenstaande is er volgens opposant sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau dan ook het bestreden teken niet in te schrijven.

B. Reactie verweerder

14. Volgens verweerder is het uit de aard der zaak een logisch gevolg dat er een gele achtergrond wordt gebruikt als er een afbeelding op een kaas wordt geplakt, dit is immers de kleur van kaas. In

meerdere gevallen wordt volgens verweerder bebouwing of een skyline gebruikt bij afbeeldingen voor de aanduidingenverkoop van kaas uit een bepaalde plaats. Daarmee is de kleur zwart bij uitstek de kleur om te gebruiken bij de opdruk van een kaas. Ter ondersteuning van deze stelling dient hij foto's van een aantal voorbeelden in.

15. Volgens verweerder zijn er significante verschillen tussen de ingeroepen rechten en het bestreden teken aan te duiden; de verschillende woordelementen, de beeldelementen van het ingeroepen recht geven een deel van de bebouwing van Amsterdam aan en de beeldelementen van het bestreden teken die van de Zaanse schans. Met name door de prominente woordelementen OLD AMSTERDAM en CHEESE BUTTERFLIES is er sprake van een significant verschil, aldus verweerder. Verweerder geeft in aanvulling op het argument van opposant dat CHEESE BUTTERFLIES een niet onderscheidende soortbenaming betreft aan dat dit wat hem betreft dan ook het geval is voor OLD AMSTERDAM. Visueel is er ondanks enige gelijkenis volgens verweerder sprake van voldoende verschillpunten. Van een auditieve gelijkenis is geen sprake. Op begripsmatig vlak kan de associatie met Nederland natuurlijk niet ontkend worden, maar deze gelijkenis kan volgens verweerder niet in hoge mate meetellen, aangezien anders met geen enkel (kaas)product meer associatie met Nederland gelegd kan worden. Al met al zijn er volgens verweerder voldoende punten van afwijking om verwarring te voorkomen.

16. Verweerder is het niet eens met de stelling van opposant dat de waren in klasse 6 soortgelijk zouden zijn aan zijn waren. Volgens hem zijn waren complementair indien zij elkaar kunnen vervangen en dat is in dit geval niet aan de orde. Hoewel er een bepaalde gelijkheid van waren en diensten is, zijn er volgens verweerder voldoende verschillen in de producten om verwarring bij het in aanmerking komend publiek te voorkomen.

17. De waren en diensten van het bestreden teken en de ingeroepen rechten trekken een verschillend publiek. In het ene geval is men op zoek naar kaas en in het andere geval naar zoutjes. Hierdoor is ook de plaats in de supermarkt een andere, aldus verweerder.

18. Verweerder is van mening dat er geen verwarringsgevaar bestaat, dat de oppositie dient te worden afgewezen en opposant moet worden verwezen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

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

20. 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."

21. 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

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
	
<p>Kl 5 Diëtische kaas en kaasproducten, voor medisch gebruik.</p>	
	<p>Kl 6 Verpakkingen van blik.</p>
<p>Kl 29 Kaas en kaasproducten; met kaas bereide producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; melkproducten; zuivelvrije kaas, waaronder sojamelk-kaas en kaas gemaakt met plantaardig vet; kaas uit alternatieve melkbronnen; zuivelspreads met kaas; kaas spreads; kaasproducten voor het koken, waaronder room met kaas; kaaspoeder; roomkaas; smeltkaas; kaassticks; kaas dips; kaasfondue.</p>	
<p>Kl 30 Met kaas bereide producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; kaassaus, cheesecake; macaroni pasta met kaas; kaassoetsjes; veganistische cheesecake; hamburgers met kaas; koekjes met</p>	<p>Kl 30 Meel, graanpreparaten, biscuits, koek, koekjes, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, bladerdeeg, kaaskoekjes op bladerdeegbasis.</p>

kaassmaak; koekjes voor kaas; gepofte kaas-maïs-krulsnacks; kaaspizza-sticks; geroosterde boterham met kaas; kaasballen [snacks]; smaakstof voor kaas; maïs snacks met kaassmaak; crackers met kaassmaak; crackers gevuld met kaas; gepofte maïssnacks met kaassmaak; snacks op basis van graan met kaassmaak; brood- en banketproducten in combinatie met kaas.	
	Kl 35 Zakelijke bemiddeling bij aan- en verkoop, alsmede import en export van de in de klassen 6 en 30 genoemde waren.

23. 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).

24. 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

25. 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).

26. Het ingeroepen recht bestaat uit een ovaal met hierin de afbeelding van de skyline van Amsterdam in het zwart tegen een gele achtergrond. In deze gele achtergrond zijn strepen opgenomen die de indruk geven van een opkomende zon. Onderin het ovaal staan de woorden Old Amsterdam en het onderschrift "proef het karakter" in witte letters op een zwarte achtergrond. Het tweede ingeroepen recht bestaat uit de afbeelding van een verpakking, waarbij de bovenste helft vrijwel identiek is aan de afbeelding in het ovaal zoals hierboven beschreven. Het onderste deel van de verpakking wordt gedomineerd door een broodplank met hierop een boterham met kaas. Het bestreden teken bestaat uit een rechthoek met hierin de skyline van de Zaanse Schans in het zwart tegen een gele achtergrond. Boven deze skyline staan de woorden "Euro Patisserie" in zwarte letters in een witte rechthoek weergegeven en onder de skyline staat in grote witte letters "CHEESE BUTTERFLIES", met daaronder het onderschrift "from Holland".

27. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) 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). Hoewel de beeldelementen in de beide tekens geenszins te veronachtzamen zijn, worden de tekens in visueel opzicht gedomineerd door de wordelementen Old Amsterdam en CHEESE BUTTERFLIES.

28. De aanduiding "Old Amsterdam" in het bestreden teken betekent "Oud Amsterdam". Volgens opposant betreft dit een bekend merk, deze stelling wordt echter niet onderbouwd. De dominante wordelementen in het bestreden teken betekenen "kaasvlinder", de soort aanduiding van een specifiek zoutje. Begripsmatig en auditief zijn de merken en het teken volkomen verschillend. In relatie tot de waren en diensten in kwestie is het Bureau van oordeel dat de wordelementen van merk en teken op zijn minst verwijzend zijn, zo niet beschrijvend. In de rechtspraak is bepaald dat het verwarringsgevaar des te groter is 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, alle reeds geciteerd). In casu moet aan de wordelementen van zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken, van huis uit een zeer geringe onderscheidingskracht worden toegekend. De woorden "Euro Patisserie" in het bestreden teken zullen naar oordeel van het Bureau opgevat worden als het onderscheidende element van het bestreden teken, met name doordat "cheese butterflyes" duidelijk de soort aanduiding van de waren is.

29. Hoewel er in het beeld overeenkomsten zijn aan te duiden, zoals het kleurgebruik en het gebruik van de skyline, zijn er ook verschillen. Zo is de skyline van het ingeroepen recht onmiskenbaar een stadsbeeld, terwijl de skyline in het bestreden teken duidelijk een plattelandsbeeld weergeeft.

30. Door het verschil in grafische componenten en vanwege het verschil tussen de dominante wordelementen, is de totaalindruk van merk en teken naar oordeel van het Bureau niet overeenstemmend of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

Conclusie

31. De verschillen tussen de merken en het teken zijn voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen.

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

33. De oppositie met nummer 2012309 wordt afgewezen.

34. Benelux depot 1336394 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

35. 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 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 17 april 2018

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Tineke van Hoey

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Rémy Kohlsaet