BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2014017

van 11 februari 2019

Opposant:	**Stichting Administratiekantoor Aandelen Frenchtop Beheer B.V.** Spanbroekerweg 52 1715 GJ Spanbroek Nederland
Gemachtigde:	**Novagraaf Nederland B.V.** Hoogoorddreef 5 1101 BA Amsterdam Nederland
Ingeroepen recht:	**Benelux inschrijving 1014863**

tegen

Verweerder:	**Handelsonderneming Rivera VOF** De Quackstraat 54c 3082 VV Rotterdam Nederland
Gemachtigde:	**--**
Betwiste merk:	**Benelux depot 1368450**

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 23 januari 2018 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren in klasse 29. Het depot is onder nummer 1368450 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 februari 2018.

2. Op 29 maart 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 1014863 van het gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend op 16 mei 2017 en ingeschreven op 8 augustus 2017 voor waren in de klassen 3, 5, 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: “het Bureau”) ter kennis gebracht van partijen op 4 april 2018. 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 18 oktober 2018.

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. Volgens opposant is het woordelement van het bestreden teken volledig opgenomen in het ingeroepen recht. Merk en teken hebben 11 letters met elkaar gemeen. De lettertypes zijn hetzelfde en zowel merk als teken bevatten de afbeelding van een vrucht, aldus opposant. Visueel zijn merk en teken volgens hem dan ook in hoge mate overeenstemmend.

10. Bij de auditieve vergelijking is eveneens sprake van 11 identieke letters die op dezelfde wijze worden uitgesproken. De toevoeging van het voorvoegsel “the” maakt de uitspraak van merk en teken niet verschillend volgens opposant en ook de toevoeging van de letters “er” achter het ingeroepen recht doen volgens hem niet af aan de hoge mate van auditieve overeenstemming.

11. Het ingeroepen recht betekent “biologische boer” en het bestreden teken betekent “biologische boerderij”. Doordat de boer en de boerderij sterk aan elkaar gelinkt zijn, is er sprake van een hoge mate van begripsmatige overeenstemming. De begripsmatige overeenstemming wordt onderstreept door de toevoeging van de afbeelding van een vrucht in zowel merk als teken, aldus opposant.

12. De waren in klasse 29 zijn volgens opposant identiek. De waren in de klassen 3, 5 en 30 van opposant zijn volgens hem complementair aan de waren in klasse 29 van verweerder.

13. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is verschillend, waardoor er uitgegaan moet worden van een gemiddeld aandachtsniveau, aldus opposant.

14. Op grond van het voorgaande meent opposant dat er verwarring kan ontstaan over de herkomst van de waren. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Argumenten verweerder

15. Verweerder licht toe dat het idee voor het bestreden depot is ontstaan uit liefde en toewijding voor de natuur en goede voeding. De missie is om de zuiverste kokosproducten aan te bieden die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Op 7 juli 2016 werd de naam van de webwinkel, organicfarm.nl, geregistreerd, waaruit volgens hem blijkt dat het bestreden teken ouder is dan het ingeroepen recht.

16. Het bestreden teken bestaat uit 10 letters, RGANICFARM, voorafgegaan door een kokosnoot. De hoofdletter R staat voor Rivera, zijn achternaam aldus verweerder. Volgens verweerder bestaan er grote verschillen tussen merk en teken; organic farmer betekent biologische boer en rganicfarm heeft geen officiële betekenis, de beeldelementen en de gebruikte lettertypes zijn verschillend, de kleuren zijn verschillend evenals het formaat van merk en teken. Ook auditief zijn merk en teken verschillend volgens verweerder. Het bestreden teken wordt uitgesproken als Rganic farm en heeft geen lidwoord “the” en ook de laatste letters “er” ontbreken.

17. Verweerder is van mening dat de woorden organic farmer en organic farm vrij zijn voor iedereen om te gebruiken. Het gaat volgens hem om beschrijvende benamingen. Bij het zoeken naar deze termen op internet worden meer dan 20.000 resultaten gevonden waaruit blijkt dat iedereen deze woorden kan gebruiken. Bovendien maakt verweerder gebruik van het woord Rganicfarm door bewust

te kiezen voor de kokosnoot als letter O, waardoor de eerste letter van de achternaam Rivera in het oog springt. Begripsmatig zijn merk en teken dan ook niet overeenstemmend volgens hem.

18. Wat de vergelijking van de waren betreft, geeft verweerder aan dat er bewust voor is gekozen om enkel voor kokosolie te deponeren, het product wordt niet verwerkt. De pure grondstof wordt direct aan de consument verkocht, aldus verweerder.

19. Op grond van het voorgaande concludeert verweerder dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, daarom kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar. Verweerder verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

20. 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 b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

21. 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.”

22. 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, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Brussel, N-20060227- 1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren

23. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

24. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

25. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
Kl 3 Zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen; huidverzorgingsproducten (niet medicinaal); haarverzorgingsproducten; bloemenextracten [parfumerie];; cosmetica; cosmetische crèmes; bad- en douchegels; facewash (reinigingsmiddelen); reingingsmelk- en lotions; shampoo; conditioners voor het haar; droogshampoo; haarverf; eau de toilette; etherische oliën; jasmijnolie; nagelverzorgingsproducten; cosmetische crèmes.	
Kl 5 Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik; voedingssupplementen voor medisch gebruik; vitaminen, mineralen en voedingssupplementen; voedingssupplementen van dierlijke oorsprong; voedingssupplementen van plantaardige oorsprong.	
Kl 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten; vruchtensausen, compotes; geconserveerde voedingsmiddelen.	Kl 29 Kokosolie voor voeding; biologische kokosolie voor culinaire doeleinden; kokosolie.
Kl 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout; mosterd; azijn, kruidensausen, specerijen; ijs.	

26. De waren van verweerder zijn identiek aan de waren eetbare oliën en vetten van opposant. Wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2008:399 en GEU, Arthur et Félicie, T- 346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420).

Conclusie

27. De waren van verweerder zijn identiek aan deze van opposant

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, ECLI:EU:C:1997:528).

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.

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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
THE ORGANIC FARMER	ORGANICFARM

32. Het ingeroepen recht bestaat uit de woordelementen “THE ORGANIC FARMER”, weergegeven in grijze letters binnen de afbeelding van een gestileerde pompoen. Het betwiste teken bestaat uit de afbeelding van een gestileerde kokosnoot, gevolgd door gestileerde groene letters “RGANICFARM”. De afbeelding van de kokosnoot laat zich lezen als de letter “O”, waardoor het Bureau van oordeel is dat het in aanmerking komend publiek het bestreden teken zal opvatten als “ORGANICFARM”.

33. Het woordelement “ORGANIC” komt identiek voor in merk en teken. De woordelementen “FARM” en “FARMER” van respectievelijk teken en merk zijn begripsmatig sterk overeenstemmend. De eerste refereert aan de boerderij en de tweede aan de boer/landbouwer. De woordelementen zullen in

hun onderlinge samenhang als geheel gepercipieerd worden door het in aanmerking komend publiek en begrepen worden als aanduiding voor biologische boerderij, dan wel biologische boer.

34. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003 ECLI:EU:T:2003:184). De waren van het ingeroepen recht kunnen immers allemaal biologisch geteeld zijn en afkomstig zijn van een biologische boer. Ook de waren van het bestreden teken kunnen biologisch geteeld zijn en afkomstig van een biologische boerderij, hetgeen ook wordt bevestigd door verweerder. Het dominante bestanddeel van het ingeroepen recht en het betwiste teken bestaat dan ook uit de figuratieve elementen. Aan die vergelijking moet derhalve meer gewicht worden toegekend, maar het gaat daarbij uiteindelijk wel om de totaalindruk in het licht van de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring (zie in die zin ook HvJEU, Limoncello, C-334/05 12 juni 2007 ECLI:EU:C:2007:333).

35. De opmaak en vormgeving van merk en teken zijn verschillend. Zo staat in het ingeroepen recht de afbeelding van de pompoen centraal met daarin de woorden “THE ORGANIC FARMER”. In het bestreden teken wordt de aandacht getrokken door de afbeelding van de kokosnoot, gevolgd door het woord “RGANICFARM”.

36. De overeenkomsten tussen merk en teken zijn uitsluitend gelegen in de gemeenschappelijke beschrijvende woordelementen. Rekening houdend met het gebrek aan onderscheidend vermogen van de woordelementen, de dominante en onderscheidende bestanddelen van beide tekens die gelegen zijn in een volledig andere vormgeving, is het Bureau van oordeel dat de overeenkomsten niet opwegen tegen de verschillen en de tekens aldus onvoldoende overeenstemmen om tot verwarringsgevaar te kunnen concluderen.

Conclusie

37. Het Bureau is van oordeel dat de overeenkomsten niet opwegen tegen de verschillen. De tekens stemmen onvoldoende overeen om tot verwarringsgevaar te kunnen concluderen.

A.2 Globale beoordeling

38. 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.

39. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In casu gaat het om waren die zich richten op het grote publiek, zodat het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal mag worden geacht.

40. De overeenstemming tussen het betwiste teken en het ingeroepen recht heeft uitsluitend betrekking op beschrijvende en niet onderscheidende elementen. Deze enkele overeenkomst is te gering om de tekens in hun totaalindruk overeenstemmend te doen zijn.

Conclusie

41. Gevaar voor verwarring veronderstelt tegelijkertijd een identiteit of overeenstemming tussen de conflicterende merken en een (soort)gelijkheid van de waren waarop ze betrekking hebben. Het gaat om cumulatieve voorwaarden (GEU, arrest YOKANA, T-103/06, 13 april 2010; ECLI:EU:T:2010:137). Nu de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen kan er ook geen sprake zijn van verwarringsgevaar en dit ondanks de identiteit tussen de waren van verweerder en opposant.

B. Overige factoren

42. Voor wat betreft het beroep van de verweerder op de oudere registratie van de domeinnaam (zie overweging 14), merkt het Bureau op dat in de oppositieprocedure in de Benelux geen andere rechten kunnen worden ingeroepen dan de rechten die onderdeel uitmaken van het geschil (zie in die zin GEU, YoKaNa, reeds geciteerd).

C. Conclusie

43. Het Bureau is van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

44. De oppositie met nummer 2014017 wordt afgewezen.

45. Benelux depot 1368450 wordt ingeschreven.

46. De opposant is 1.045 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, 11 februari 2019

Saskia Smits Eline Schiebroek Willy Neys
(rapporteur)

Behandelaar: Jeanette Scheerhoorn