

BOIP



Benelux Office for
Intellectual
Property

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015260
van 6 september 2021

Opposant: **S.A.T. N° 8697 ROYAL**
Hacienda la Jarilla
Apartado de Correos 47
41300 San José de la Rinconada
Spanje

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

Ingeroepen merk 1: **Uniemerkt 9939331**

ROYAL FRUIT

Ingeroepen merk 2: **Uniemerkt 9939349**

FRUIT ROYAL

tegen

Verweerder: **Fruta Royal Holland BV**
Esdoornwede 10
2993 TL Barendrecht
Nederland

Gemachtigde: **BrandMerk! Intellectual Property**
Minervahuis III, Rodezand 34
3011 AN Rotterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1393477**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 5 april 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor waren in klasse 31. De aanvraag is onder nummer 1393477 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 mei 2019.
2. Op 12 juni 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Uniemerkt inschrijving 9939331 van het woordmerk ROYAL FRUIT, ingediend op 4 mei 2011 en ingeschreven op 11 oktober 2011 voor waren in klasse 31;
 - Uniemerkt inschrijving 9939349 van het woordmerk FRUIT ROYAL, ingediend op 4 mei 2011 en ingeschreven op 11 oktober 2011 voor waren in klasse 31.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen oudere merken.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, 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 17 juni 2019. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 8 juli 2020.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Volgens opposant zijn de waren van het bestreden merk gelijk aan, dan wel overeenstemmend met, de waren van de ingeroepen merken.
10. Opposant betoogt dat de aanduiding ROYAL het meest onderscheidende element is in de ingeroepen merken. Dit woord komt identiek terug in het bestreden merk. Daarnaast zijn ook de woorden FRUIT en FRUTA sterk gelijkend, omdat er slechts één letter verschil is. De grafische elementen in het

bestreden merk zijn volgens opposant onvoldoende om de visuele overeenstemming tussen de merken te verminderen. Om die reden zijn de merken visueel sterk overeenstemmend, aldus opposant.

11. Op auditief vlak wordt het element 'royal' in de merken identiek uitgesproken. Volgens opposant zal het woord 'fruit' in de ingeroepen merken op zijn Engels worden uitgesproken. Dit stemt auditief sterk overeen met de uitspraak van 'fruta', aldus opposant. Het enige verschil is de letter A aan het einde van het bestreden merk. Opposant betoogt derhalve dat de merken auditief sterk overeenstemmend zijn.

12. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking betoogt opposant dat het identieke element ROYAL verwijst naar 'Koninklijk', terwijl FRUIT en FRUTA beschrijvend zijn voor fruit. Om die reden stelt opposant dat de merken begripsmatig gelijk zijn aan elkaar, omdat het taalverschil tussen FRUIT en FRUTA hierop niet van invloed is.

13. Volgens opposant zijn de waren gelijk en is om die reden slechts een matige overeenstemming tussen de merken voldoende om te concluderen dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Opposant betoogt verder dat de merken in sterke mate overeenstemmend zijn en dat de gemiddelde consument van levensmiddelen niet zeer oplettend is.

14. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

15. Op verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik in.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder betoogt dat de ingeroepen merken niet normaal zijn gebruikt. Volgens verweerder is het ingediende bewijs van gebruik niet toereikend, omdat in geen van de documenten melding wordt gemaakt van de merken zoals geregistreerd. Ook valt een deel van de documenten buiten de relevante periode, aldus verweerder.

17. Volgens verweerder bestaan de ingeroepen merken uit het beschrijvende en aanprijzende bijvoeglijke naamwoord ROYAL en de soortnaam FRUIT. Het element FRUIT is volledig beschrijvend voor de onderhavige waren. Verweerder stelt verder dat het publiek het woord 'royal' eerder zal opvatten in de figuurlijke betekenis (superieur, geweldig of volmaakt), dan in de letterlijke betekenis (koninklijk). Aan dit woord komt dus geen merkenrechtelijke bescherming toe en aan het feit dat het identiek voorkomt in het bestreden merk kan geen doorslaggevend belang worden gehecht, aldus verweerder. Verweerder merkt in dit kader nog op dat een eerdere aanvraag van het woordmerk ROYAL FRUTA door het Bureau is geweigerd wegens gebrek aan onderscheidend vermogen.

18. Verweerder stelt derhalve dat de ingeroepen merken niet onderscheidend zijn. Het bestreden merk beschikt volgens verweerder wel over onderscheidend vermogen als gevolg van de figuratieve elementen, alsmede de, niet gangbare, samentrekking van Engels en Spaans.

19. Verweerder betwist niet dat de waren van de merken overeenstemmen. De visuele verschillen tussen de merken zijn volgens hem echter voldoende om verwarring te voorkomen.

20. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het bestreden merk in te schrijven, alsmede opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar


21. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

22. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: "Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk."

23. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de merken en de waren

24. De te vergelijken merken en waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ROYAL FRUIT	
FRUIT ROYAL	
Kl 31 Vruchten, Verse tuinbouwproducten en groenten (uitgezonderd paprika's).	Kl 31 Verse limoenen.

25. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is 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).

26. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkennis van de merken 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, 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).

28. De ingeroepen merken zijn zuivere woordmerken en bestaan beide uit twee woorden, ROYAL FRUIT en FRUIT ROYAL. Het bestreden merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit de woordelementen ROYAL FRUTA, weergegeven in groene letters en in een 'speels' lettertype tegen een zwarte achtergrond. In het woord ROYAL is de letter O vervangen door een gestileerde afbeelding van een gehalveerde limoen.

29. Het Bureau is van oordeel dat het element 'Fruit' in de ingeroepen merken louter beschrijvend is voor de betrokken waren. De aanduiding 'Royal' betekent onder meer "geweldig, superieur".¹ De aanduiding 'Fruta' betekent 'fruit' in het Spaans en Portugees.²

30. De visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen de merken heeft uitsluitend betrekking op de beschrijvende elementen 'FRUIT' en 'ROYAL'. Daarnaast verschillen de merken door het gebruik van figuratieve elementen in het bestreden merk. Ook bevat het bestreden merk het woord 'FRUTA' in plaats van 'FRUIT'.

Conclusie

31. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat de merken weliswaar in visueel, auditief en begripsmatig opzicht (in zekere mate) overeenstemmend zijn, maar die overeenstemming is uitsluitend gelegen in woorden die beschrijvend zijn voor de waren van de ingeroepen merken.

A.2. Globale beoordeling

32. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten een rol.

33. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De waren hebben betrekking op gebruikelijke consumptiegoederen. Opposant betoogt dat het aandachtsniveau van het publiek voor deze producten laag is (zie alinea 13). Mede in het licht van de actuele populariteit van gezonde voeding, is het Bureau echter van oordeel dat voor de onderhavige waren zeker niet geldt dat er sprake is van een aandachtsniveau dat lager is dan gemiddeld, maar dat er op zijn minst sprake is van een normaal aandachtsniveau.

¹ zie Van Dale Groot Woordenboek Engels-Nederlands, 4^e editie.

² <https://www.vertalen.nu/vertaal?vertaal=fruta&van=es&naar=nl>;
<https://www.vertalen.nu/vertaal?vertaal=fruta&van=pt&naar=nl>

34. Het verwarringsgevaar is 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).

35. Hoewel, naar analogie met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie in de zaak F1-LIVE (C-196/11 P, 24 mei 2012, ECLI:EU:C:2012:314), het onderscheidend vermogen van een ingeroepen Uniemerken waarop een oppositie tegen de inschrijving van een Benelux merk is gebaseerd niet nihil kan worden geacht, is het Bureau van oordeel dat de ingeroepen merken vanuit het oogpunt van het in aanmerking komend publiek een zeer beperkt onderscheidend vermogen hebben gezien de beschrijvende betekenis van de woorden FRUIT en ROYAL (zie alinea 29).

36. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk is echter niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt (HvJEU, Ferromix, C-579/08, 15 januari 2010, ECLI:EU:C:2010:18). Immers, de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

37. De woordelementen van de merken zijn echter zo minimaal onderscheidend dat er naar het oordeel van het Bureau enkel een gevaar voor verwarring kan bestaan als er sprake is van gelijke merken en dat is in onderhavig geval niet aan de orde. De merken verschillen met name door het gebruik van figuratieve elementen in het bestreden merk die door de plaatsing, grootte en het kleurgebruik een opvallende positie in het geheel innemen (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916). Ook bevat het bestreden merk het woord 'FRUTA' in plaats van 'FRUIT'. Ondanks het feit dat 'FRUTA' ook een beschrijvende betekenis heeft, zorgt het voor een opvallend visueel en auditief verschil met de ingeroepen merken. Deze verschillen zijn voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren.

38. Voor de volledigheid bevestigt het Bureau de stelling van verweerder dat het aangevraagde Benelux woordmerk ROYAL FRUTA (1387116) definitief is geweigerd wegens gebrek aan onderscheidend vermogen (zie alinea 17). Dit argument doet echter niet ter zake in de onderhavige oppositieprocedure.

39. Niettegenstaande het feit dat de overeenstemming van de waren in confesso is (zie alinea 19), is het Bureau van oordeel dat de betrokken merken in hun totaalindruk voldoende verschillen vertonen. Als gevolg daarvan zal het publiek niet menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen, zelfs niet in het geval van gelijke of overeenstemmende waren. De overeenstemming tussen de merken, die gelegen is in een deel van de woordelementen, is derhalve te gering om te kunnen concluderen dat er sprake is van verwarringsgevaar.

B. Conclusie

Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring. Om die reden komt het Bureau niet meer toe aan een beoordeling van de bewijzen van gebruik.

IV. BESLUIT

40. De oppositie met nummer 2015260 wordt afgewezen.
41. De Benelux aanvraag met nummer 1393477 wordt ingeschreven.
42. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, 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, 6 september 2021

Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Willy Neys



Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet