

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015534
van 19 januari 2021

Opposant: **FYTA Company B.V.**
Veerweg 12
5145 NS Waalwijk
Nederland

Gemachtigde: **Bakker & Verkuijl B.V.**
Alexander Office, Prinsenkade 9D
4811 VB Breda
Nederland

Ingeroepen merk: **Benelux inschrijving 1384601**

FYTALITY

tegen

Verweerder: **E-Birdy B.V.**
Emmerblok 1
4751 XE Oud en Gastel
Nederland

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

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1399611**

VETALITY

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 23 juli 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het zuivere woordmerk VETALITY voor waren in de klassen 5 en 31. De aanvraag is onder nummer 1399611 in behandeling genomen en gepubliceerd op 29 juli 2019. Gedurende de procedure beperkt verweerder zijn depot tot waren in klasse 31.
2. Op 20 september 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 1384601 van het zuivere woordmerk FYTALITY ingediend op 7 november 2018 en ingeschreven op 30 januari 2019 voor waren in de klassen 3, 5 en 32.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag. De oppositie is gebaseerd op alle waren in klasse 5 van het ingeroepen oudere merk.
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 23 september 2019. 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 13 mei 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. Opposant meent dat de waren van verweerder in hoge mate overeenstemmend zijn met de 'voedingssupplementen' van zijn ingeroepen merk, omdat deze supplementen onder meer voor dieren bestemd kunnen zijn.
10. Wat betreft de vergelijking van de merken, stelt opposant dat door de herneming van zes van de acht letters in dezelfde positie er sprake is van een visuele overeenstemming. Op auditief vlak is er volgens hem zelfs sprake van een hoge mate van overeenstemming omdat de uitspraak nagenoeg identiek is. Begripsmatig is een vergelijking niet aan de orde, c.q. is er geen begripsmatige overeenstemming, aldus opposant.

11. Het ingeroepen merk beschikt volgens opposant over een sterk onderscheidend vermogen omdat het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie. Hij concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de merkaanvraag te weigeren.

B. Reactie verweerder

12. Verweerder betwist de overeenstemming van de waren. Uit de omschrijving van de waren van het ingeroepen merk blijkt volgens verweerder niet dat de voedingssupplementen tevens bestemd zijn voor dieren. Bovendien blijkt uit de gehele classificatie dat het merk is geregistreerd voor menselijk gebruik. Mochten de voedingssupplementen echter toch ook voor dieren bestemd kunnen zijn, dan nog is er volgens verweerder geen sprake van overeenstemming. Deze waren zullen immers doorgaans niet door dezelfde producenten worden vervaardigd en hebben niet dezelfde distributiekkanalen. Verder is het doel verschillend. Voedingssupplementen zien namelijk op een medisch, therapeutisch doel, terwijl honden- en kattenvoeding bedoeld is om de honger te stillen.

13. Inzake de visuele vergelijking betwist verweerder niet dat de laatste zes letters identiek zijn. Echter, uit vaste jurisprudentie blijkt volgens verweerder dat de gemiddelde consument de nadruk legt op het eerste deel van een merk. Deze elementen FYT en VET stemmen niet overeen. Hierdoor is er volgens verweerder geen of hooguit slechts een geringe mate van visuele overeenstemming tussen de beide merken.

14. Op auditief vlak is er volgens verweerder geen overeenstemming, omdat ook hier de nadruk wordt gelegd op het eerste deel van het merk. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde, aldus verweerder.

15. Wat betreft het argument van opposant dat het ingeroepen merk over een sterk onderscheidend vermogen beschikt, stelt verweerder dat dit niet wordt onderbouwd en er derhalve sprake is van een normaal onderscheidend vermogen.

16. Verweerder concludeert dat de merken in hun totaalindruk niet overeenstemmen, of althans onvoldoende om tot gevaar voor verwarring te kunnen leiden. Aangezien de waren niet overeenstemmend kunnen worden geacht, is er geen kans op verwarring. Hij verzoekt dan ook de oppositie af te wijzen en de opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

17. 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.

18. 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."

19. 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 waren

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

21. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen merk 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.

22. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 5 hygiënische preparaten voor medisch gebruik; Medicijnen; voedingssupplementen; absorberende producten voor persoonlijke hygiëne; medicinale gezondheidsverzorgende preparaten; antibacteriële farmaceutische middelen; babyvoeding; ontsmettingsmiddelen en antiseptica; diagnostische preparaten; farmaceutische en natuurlijke geneesmiddelen; verbandartikelen, pleisters.	
	KI 31 Honden- en kattenvoer.

23. De waren 'voedingssupplementen' in klasse 5 van het ingeroepen merk omvatten naast de voedingssupplementen voor de mens, ook de voedingssupplementen voor dieren. Deze voedingssupplementen vullen een gezond dieet voor het dier aan en worden soms ook al door de producent aan het voer toegevoegd (bijvoorbeeld het honden- en kattenvoer van het betwiste merk). De voedingssupplementen worden ook via dezelfde kanalen gedistribueerd, bijvoorbeeld dierenspecialzaken en dierenartsen. Er is dus sprake van een lichte mate van overeenstemming van de waren in kwestie.

Vergelijking van de merken

24. 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).

25. 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).

26. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
FYTALITY	VETALITY

Begripsmatige vergelijking

27. Beide merken hebben in hun geheel beschouwd geen betekenis voor het relevante publiek.

28. 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 woordmerk waarneemt, dat merk zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, *Vitakraft*, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292, *Respicur*, T256/04, 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:46, *Aturion*, T-146/06, 13 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:33, *Galvalloy*, T-189/05, 14 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:39 en *Ecoblue*, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489).

29. Het Bureau is van oordeel dat het publiek in beide merken een verwijzing naar het Engelse woord 'VITALITY' zal zien, hetgeen voor de aangeduide waren weinig onderscheidend is, aangezien deze gericht kunnen zijn op het verbeteren van de vitaliteit. Bovendien leunt dit woord nauw aan bij zijn Nederlandse en Franse equivalenten, 'vitaliteit', respectievelijk 'vitalité'. In het ingeroepen merk worden de eerste letters vervangen door FYT, een link makend met planten (als afkorting voor het voorvoegsel fyto- of phyto-), terwijl in het bestreden merk deze letters vervangen door VET, wat een link maakt met dieren (als afkorting voor veterinaire).

30. Hoewel de merken in hun geheel geen betekenis hebben, waardoor een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is, bevatten zij beide een referentie aan vitaliteit, maar ook een verschil in de betekenis van het aanvangselement.

Visuele vergelijking

31. Beide merken zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen merk bestaat uit een woord van acht letters: FYTALITY. Het bestreden merk bestaat eveneens uit een woord van acht letters, te weten VETALITY.

32. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in deze zin GEU, *Mundicor*, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Hoewel de laatste zes letters van de merken identiek zijn en in dezelfde volgorde voorkomen, verschillen de eerste twee letters. In het ingeroepen merk zijn dit FY ten opzichte van VE in het bestreden merk. Deze verschillen in het aanvangsdeel zullen derhalve ook door het publiek worden opgemerkt.

33. De merken zijn derhalve visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

34. Beide merken bestaan uit één woord van vier lettergrepen. De laatste drie lettergrepen zijn identiek, enkel de eerste verschilt. Ook op auditief vlak geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie arrest Mundicor, reeds aangehaald). De uitspraak van de eerste letters F en V liggen echter wel dicht bij elkaar, waardoor het verschil in de uitspraak minder opvalt.

35. In het licht van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de merken auditief overeenstemmend zijn.

Conclusie

36. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Visueel zijn de merken in zekere mate overeenstemmend en op auditief vlak zijn de merken overeenstemmend.

A.2. Globale beoordeling

37. 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.

38. 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 zijn gericht op een gemengd publiek, bestaande uit het grote publiek en professionelen met meer specifieke kennis, zoals dierenartsen, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau dus normaal moet worden geacht.

39. 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). Opposant meent dat zijn merk van huis uit een sterk onderscheidend vermogen heeft (zie hiervoor, punt 11). Het Bureau wijst er echter op dat een merk, ingevolge artikel 2.1, sub a BVIE, per definitie onderscheidend dient te zijn (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, Roxstar, 200.044.463/01, 30 maart 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BN9781). Aangezien opposant niet een ruime bekendheid van zijn merk heeft aangetoond, is het Bureau derhalve uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

40. Beide merken stemmen overeen in de duidelijke verwijzing naar het woord VITALITY dat ze in zich hebben en waaruit ook de laatste zes identieke letters voortvloeien. Deze verwijzing zal door het in aanmerking komend publiek in de Benelux begrepen worden (zie alinea 28). Deze overeenkomst is dus gelegen in een zwak onderscheidend onderdeel van de merken in kwestie. Het Bureau is derhalve van oordeel dat het publiek minder aandacht zal besteden aan de punten van overeenstemming die gelegen zijn in het onderdeel 'TALITY' en de aandacht hier des te meer gericht zal zijn op het verschillende begin, wat naast een duidelijk visueel verschil ook een andere begripsmatige lading heeft.

41. 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 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).

42. Op grond van het voorgaande en mede door de slechts in lichte mate overeenstemmende waren, 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.

B. Conclusie

43. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

44. De oppositie met nummer 2015534 wordt afgewezen.

45. De Benelux aanvraag met nummer 1399611 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het merk werd aangevraagd.

46. 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, 19 januari 2021

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Willy Neys



Administratieve behandelaar: François Veneri