

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017098
van 21 juli 2022

Opposant: **Cend Limited**
Unit C Ennis Close Roundthorn Industrial Estate
M23 9LE Manchester
Great Britain

Gemachtigde: **HGF B.V.**
Gedempt Hamerkanaal 147
1021 KP Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk: **Internationale inschrijving 1161511**

MYPROTEIN

tegen

Verweerder: **Sander van Os**
Zwanenbalg 1708
1788 ZG Julianadorp
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1438738**

PROTIEN

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

1. Op 21 maart 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk PROTIEN voor waren in de klassen 5, 21 en 25. De aanvraag is onder nummer 1438738 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 april 2021.
2. Op 23 juni 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de internationale inschrijving 1161511 met geldigheid in de Benelux van het woordmerk MYPROTEIN, ingediend op 17 februari 2016 en ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 5, 29, 30 en 35.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren en diensten 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 28 juni 2021. 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 5 januari 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN 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 het ingeroepen merk en betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant merkt ten aanzien van de vergelijking van de tekens op dat het ingeroepen merk bestaat uit het woordmerk MYPROTEIN, geschreven in hoofdletters. Het ingeroepen merk heeft geen elementen die kunnen worden beschouwd als duidelijk dominanter. Het woord MY in MYPROTEIN is een bezittelijk voornaamwoord en heeft daardoor vermoedelijk minder impact dan het bestanddeel PROTEIN. Het betwiste teken PROTIEN lijkt visueel en auditief op het Engelse woord "proteïn" en zal door het relevante publiek waarschijnlijk worden opgevat als "eiwit". Visueel en auditief vallen de tekens samen in de letterreeks/klank PROT**N met verschillen in het eerste deel MY van het ingeroepen oudere merk en de letters EI tegenover IE. Het verschil van de EI en IE blijft volgens opposant onopgemerkt bij de gemiddelde consument. Visueel en auditief stemmen de tekens dus in hoge mate overeen. Conceptueel stemmen de tekens ook in hoge mate overeen nu de tekens beide verwijzen naar hetzelfde begrip "eiwit".

10. De waren in klasse 5 zijn identiek. De waren in klasse 5 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd behoren namelijk allemaal tot de ruimere categorie voedingssupplementen waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven. Subsidiair meent opposant dat de waren in klasse 5 soortgelijk zijn omdat ze hetzelfde doel hebben, namelijk een normaal dieet of het verschaffen van gezondheidsvoordelen. De waren hebben ook dezelfde aard en eindverbruiker. Ook worden ze via dezelfde handelskanalen verkocht, aldus opposant.

11. De waren waarvoor het betwiste teken in klasse 21 is aangevraagd, te weten "Bidons; Shakers", zijn vergelijkbaar met de waren in klasse 5 waarvoor het oudere merk is ingeschreven, te weten "Nutritional drink mixes for use as a meal replacement for dieting, weight loss or muscle gain purpose". Hoewel hun doel verschillend is, hebben ze vaak dezelfde oorsprong. Bovendien zijn de waren gericht op hetzelfde publiek en zijn deze te vinden in dezelfde winkels. De waren waarvoor het betwiste teken in klasse 21 is aangevraagd zijn bovendien vergelijkbaar met diensten in klasse 35 van het ingeroepen merk, te weten "retail services and online retail services in the field of household containers and implements, kitchen containers and implements". Deze waren en diensten vullen elkaar aan en worden doorgaans op dezelfde plaatsen aangeboden. Ze zijn ook op hetzelfde publiek gericht. De waren in klasse 21 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd zijn dus in hoge mate soortgelijk aan de waren en diensten waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven.

12. De waren waarvoor het betwiste teken in klasse 25 is aangevraagd, te weten "Kleding voor sport; Kleding voor sportdoeleinden; Delen van kleding, schoeisel en hoofdbedekking; Kleppen [kleding]." zijn in hoge mate soortgelijk aan de diensten waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven in klasse 35, te weten "retail services and online retail services in the field of clothing". Deze waren en diensten vullen elkaar aan en worden doorgaans op dezelfde plaatsen aangeboden. Ze zijn ook op hetzelfde publiek gericht, aldus opposant.

13. Volgens opposant gaat het in deze zaak om normale consumptiegoederen waarvoor het aandachtsniveau van het relevante publiek normaal is. Opposant voert verder aan dat het ingeroepen merk een normaal onderscheidend vermogen heeft.

14. Opposant concludeert dat gelet op al het voorgaande er gevaar voor verwarring bestaat bij het relevante publiek en verzoekt dat de Benelux aanvraag 1438738 volledig wordt afgewezen met een verwijzing van verweerder in de kosten van de procedure.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder heeft in een reactie aangegeven dat opposant te pas en te onpas willekeurig opposities indient tegen merkdeponeringen om de procedure ervan beduidend te vertragen. PROTIEN heeft volgens verweerder niks van doen met MYPROTEIN. In het Nederlands betekent PROTIEN: PRO = voor en TIEN = TIEN. Ook van verwarring in de Engelse taal is geen sprake aangezien het woord PROTIEN (uitspraak Engels PROTIE-EN) niet bestaat en op niks duidt.

16. Verweerder wijst verder op zijn andere merk en casus WEPROTEIN – MYPROTEIN welke in zijn voordeel is beslist.¹ Ook geeft verweerder aan dat hij nog een vordering van EUR 850,-- op opposant heeft gelet op de uitspraak in die zaak. Verweerder wenst wegens wanbetaling van opposant geen verdere kosten te maken.

¹ Board of Appeal EUIPO 11 oktober 2018, R 518/2018-2 (MYPROTEIN/WEPROTEIN).

III. BESLISSING

A. 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.”*²

19. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.³

20. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.⁴

Vergelijking van de tekens

21. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁵

22. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁶ De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen door deze te vergelijken met de eigenschappen

² Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

³ HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁶ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.⁷

23. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkheid van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

24. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MYPROTEIN	PROTIEN

Visuele vergelijking

25. Het ingeroepen merk is een woordmerk bestaande uit één woord van negen letters, te weten MYPROTEIN. Het betwiste teken is eveneens een woordmerk en bestaat uit één woord van zeven letters, PROTIEN.

26. Naar het oordeel van het Bureau ligt in het ingeroepen merk de nadruk op het eerste deel MY. De consument hecht immers in beginsel meer belang aan het eerste deel van een teken.⁸ Het onderdeel MY komt niet in het betwiste teken voor.

27. De tekens bevatten beide de letters PROT**N, die in dezelfde volgorde staan. Daarnaast bevatten beide tekens de letters E en I naast elkaar, maar dan in een verschillende volgorde, te weten EI en IE.

28. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in beperkte mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

29. Het ingeroepen merk bestaat uit één woord van drie lettergrepen, MY-PRO-TEIN. Het betwiste teken bestaat uit één woord van twee lettergrepen, PRO-TIEN.

30. Naar het oordeel van het Bureau ligt bij de uitspraak van het ingeroepen merk de nadruk op de eerste lettergreep MY, die niet in het betwiste teken terugkomt. De tweede en derde lettergreep van het ingeroepen merk worden naar het oordeel van het Bureau op dezelfde wijze uitgesproken als de eerste en tweede lettergreep van het betwiste teken.

31. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens auditief in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

32. Het Bureau is van oordeel dat het ingeroepen merk MYPROTEIN door het relevante Benelux publiek

⁷ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

⁸ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

zal worden begrepen als 'Mijn eiwitten'. Met de Board of Appeal van het EUIPO is het Bureau van oordeel dat het hier om een duidelijke en specifieke betekenis gaat die het relevante publiek onmiddellijk zal begrijpen.⁹

33. Met verweerder meent het Bureau dat het betwiste teken PROTIEN geen betekenis heeft.

34. Gelet op het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er sprake is van een begripsmatig verschil tussen de tekens.

Conclusie

35. Nu het ingeroepen merk een duidelijke en vaste betekenis heeft die het relevante publiek onmiddellijk kan begrijpen, worden de elementen van visuele en auditieve overeenstemming naar het oordeel van het Bureau geneutraliseerd.¹⁰ Het Bureau komt daarom tot de conclusie dat de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt.

36. Aangezien de gelijkheid of overeenstemming van de conflicterende tekens een noodzakelijke voorwaarde is voor de toepassing van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE, kan de oppositie niet slagen.¹¹

IV. BESLUIT

37. De oppositie met nummer 2017098 wordt afgewezen

38. De Benelux aanvraag met nummer 1438738 wordt ingeschreven.

39. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28 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, 21 juli 2022



Marjolein Bronneman
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gerard

⁹ Board of Appeal EUIPO 11 oktober 2018, R 518/2018-2, punt 35 (MYPROTEIN/WEPROTEIN).

¹⁰ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punten 74 en 99 (Equivalenza) en HvJEU 12 januari 2006, C-361/04 P, ECLI:EU:C:2006:25, punt 20 (Picasso/Picaro).

¹¹ Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 60 (Equivalenza).