

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2017099**  
**van 19 januari 2023**

**Opposant:** **THG Nutrition Limited**  
5<sup>th</sup> Floor Voyager House Chicago  
Avenue, Manchester Airport  
Manchester M90 3DQ  
Verenigd Koninkrijk

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

**Ingeroepen merk 1:** **Uniemerkt 017055881**



**Ingeroepen merk 2:** **Uniemerkt 012185054**

MYPROTEIN

**Ingeroepen merk 3:** **Uniemerkt 015264377**

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:

- Europese inschrijving 017055881 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 31 juli 2017 en ingeschreven op 16 november 2017 voor waren in de klasse 5 (hierna: ingeroepen merk 1);

- Europese inschrijving 012185054 van het woordmerk MYPROTEIN, ingediend op 1 oktober 2013 en ingeschreven op 16 oktober 2014 voor waren in de klassen 21, 29, 30 en 32 en diensten in klasse 35 (hierna: ingeroepen merk 2);
- Europese inschrijving 015264377 van het woordmerk MYPROTEIN, ingediend op 23 maart 2016 en ingeschreven op 12 augustus 2016 voor waren in de klassen 18, 24, 25 en 28 (hierna: ingeroepen merk 3).

3. De ingeroepen Uniemerken staan blijkens het merkenregister thans op naam van THG Nutrition Limited. Ingevolge regel 4.4.1 van de Richtlijnen oppositieprocedure (versie 1 november 2017) wordt THG Nutrition Limited voor wat betreft deze oppositieprocedure geacht in de rechten te zijn getreden van de oorspronkelijke indiener van de oppositie, The Hut.com Limited.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken en is gebaseerd op de waren in klasse 5 van ingeroepen merk 1, de waren in klasse 21 van ingeroepen merk 2 en de waren in klasse 25 van ingeroepen merk 3.

5. De proceduretaal is het Nederlands.

**B. Verloop van de procedure**

6. 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. De procedure is aanvankelijk een periode ambtshalve opgeschort vanwege een ingestelde vordering tegen ingeroepen merk 2. 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 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 13 september 2022.

**II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN**

7. 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**

8. Opposant merkt ten aanzien van de vergelijking van de tekens op dat in ingeroepen merk 1 het onderschrift FUEL YOUR AMBITION in dusdanig kleine letters is weergegeven dat het visueel zeer ondergeschikt is aan het daarboven staande en het in veel grotere letters weergegeven woordelement MYPROTEIN. Dit woordelement zal door de consument als eerste worden waargenomen en ook om die reden voornamelijk de aandacht trekken. In het woordelement MYPROTEIN zal de meeste aandacht uitgaan naar het onderdeel PROTEIN. De consument zal MY als een bezittelijk voornaamwoord opvatten. Opposant wijst in dit verband op de reeds lange tijd bestaande tendens om producten, diensten en websites te 'personaliseren' door middel van het gebruik van het woord MY gevolgd door het product of de dienstverlening. Het dominante element PROTEIN is op één letter na identiek aan het betwiste teken. De tekens bevatten beide de letters PROT\*\*N, die in dezelfde volgorde staan. De afwijkende letters zijn eveneens hetzelfde, maar dan in een andere volgorde. Dit verschil zal nauwelijks opvallen. Daardoor is de visuele totaalindruk overeenstemmend, ondanks de verschilpunten van enkele verschillende letters, en een figuratief element in ingeroepen merk 1.

9. Voor PROTEIN zijn er verschillende spellings- en/of taalvarianten in omloop, zodat de consument niet steeds weet zal hebben van de juiste schrijfwijze: het Engelse proteïn, of het Nederlandse proteïne, proteïnen of de 'misspelling' protien. Opposant meent dat het in aanmerking komend publiek het betwiste teken in ieder geval in verband zal brengen met het woord proteïn, zeker in de context van de betrokken producten. Aangezien de ingeroepen merken en het betwiste teken eenzelfde begripsmatige lading hebben, stemmen de tekens begripsmatig in zeer sterke mate overeen.

10. Auditief zijn de tekens zeer overeenstemmend. Verweerder zal ongetwijfeld de uitspraak van de tekens verschillend achten, omdat niet valt uit te sluiten dat het ene in het Engels zal worden uitgesproken en het andere in het Nederlands. Dit verschil is echter heel subtiel. Zelfs al zou het woord PROTIEEN in het Nederlands worden uitgesproken, dan zit het nog steeds zeer dicht tegen de Engelse uitspraak aan. Verwarring bij een deel van het publiek is bovendien reeds voldoende.

11. De betrokken waren in klasse 5 van het betwiste teken zijn identiek nu ze allemaal vallen onder de algemene categorie van waren in klasse 5 van ingeroepen merk 1. Ze zijn in ieder geval zeer nauw verbonden met elkaar. De bestreden waren 'houders voor dranken' in klasse 21 zijn zeer nauw verbonden met de waren 'bidons; shakers' waarvoor ingeroepen merk 2 is ingeschreven in klasse 21 en daarom overeenstemmend. De bestreden waren ' vaatwerk, kookgerei en houders voor de keuken of de huishouding' in klasse 21 betreffen huishoudelijke items. Deze waren stemmen sterk overeen met de waren 'Plastic drinkgerei; Containers voor de huishouding' waarvoor ingeroepen merk 2 is ingeschreven. De bestreden waren in klasse 25 zijn verder identiek aan de waren in klasse 25 waarvoor ingeroepen merk 3 is ingeschreven.

12. In dit geval gaat het volgens opposant om consumptiegoederen ten aanzien waarvan het gemiddeld aandachtsniveau van het publiek normaal mag worden geacht. De ingeroepen merken hebben daarnaast een normaal onderscheidend vermogen. De betrokken waren zijn identiek dan wel overeenstemmend. De tekens zijn in hun visuele, auditieve en begripsmatige totaalindruk in zekere mate overeenstemmend. Gelet op dit alles kan het in aanmerking komend publiek menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming en dat er dus sprake is van gevaar voor verwarring.

**B. Reactie verweerder**

13. Verweerder heeft in een reactie aangegeven dat opposant te pas en te onpas willekeurig opposities indient tegen merkeponeringen 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.

14. Verweerder wijst verder op de oppositiebeslissing in zaak 2017098 en zijn andere merk en casus WEPROTEIN – MYPROTEIN welke in zijn voordeel zijn beslist.<sup>1</sup> Ook geeft verweerder aan dat hij nog een vordering van EUR 1895,-- op opposant heeft. Verweerder wenst wegens wanbetaling van opposant geen verdere kosten te maken.

**III. BESLISSING****A. Verwarringsgevaar**

15. 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.

16. 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.”*<sup>2</sup>

17. 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.<sup>3</sup>

18. 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.<sup>4</sup>

**Vergelijking van de tekens**

19. 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

<sup>1</sup> BOIP 21 juli 2022, No. 2017098 (MYPROTEIN/PROTIEN) en Board of Appeal EUIPO 11 oktober 2018, R 518/2018-2 (MYPROTEIN/WEPROTEIN).

<sup>2</sup> 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.

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


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

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.<sup>5</sup>

20. 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.<sup>6</sup> 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 van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.<sup>7</sup>

21. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis 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.

22. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>Ingeroepen merk 1:</p>  <p>Ingeroepen merken 2 en 3:</p> <p>MYPROTEIN</p>	<p>PROTIEN</p>

#### Visuele vergelijking

23. Ingeroepen merk 1 is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord MYPROTEIN in grote zwarte, dikgedrukte letters, met daaronder in kleinere cursieve letters de tekst FUEL YOUR AMBITION. Links van deze woordelementen staat een logo, bestaande uit een zwart figuratief vlak met daarin de gestileerde witte letters MP.

Ingeroepen merken 2 en 3 zijn woordmerken bestaande uit één woord van negen letters, MYPROTEIN. Het betwiste teken is eveneens een woordmerk en bestaat uit één woord van zeven letters, PROTIEN.

24. In het geval van gecombineerde woord-/beeldmerken hebben woordelementen vaak een grotere impact op de consument dan beeldelementen. Reden hiervoor is dat het publiek vaak naar merken verwijst door gebruik te maken van woordelementen in plaats van door een beschrijving te geven van

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

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

<sup>7</sup> 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).

beeldelementen.<sup>8</sup> In het ingeroepen merk 1 zal naar het oordeel van het Bureau de aandacht vooral uitgaan naar het dikgedrukte woord MYPROTEIN. Het logo en het kleiner weergegeven onderschrift FUEL YOUR AMBITION zullen echter ook worden opgemerkt.

25. Naar het oordeel van het Bureau ligt in de ingeroepen merken de nadruk op het wordelement MY. De consument hecht immers in beginsel meer belang aan het eerste deel van een teken.<sup>9</sup> Het onderdeel MY komt niet in het betwiste teken voor. Ook de beeldelementen en de tekst FUEL YOUR AMBITION van ingeroepen merk 1 komen niet in het betwiste teken terug.

26. De ingeroepen merken en het betwiste teken bevatten allen de letters PROT\*\*N, die in dezelfde volgorde staan. In zoverre stemmen de tekens overeen. Daarnaast bevatten beide tekens de letters E en I naast elkaar, maar dan in een verschillende volgorde, te weten EI en IE.

27. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in beperkte (ingeroepen merken 2 en 3) tot zeer beperkte (ingeroepen merk 1) mate overeenstemmen.

#### *Auditieve vergelijking*

28. Ingeroepen merk 1 bestaat uit vier woorden van in totaal acht lettergrepen, MY-PRO-TEIN FUEL YOUR AM-BI-TION. Ingeroepen merken 2 en 3 bestaan uit één woord van drie lettergrepen, MY-PRO-TEIN. Het betwiste teken bestaat uit één woord van twee lettergrepen, PRO-TIEN.

29. Naar het oordeel van het Bureau ligt bij de uitspraak van de ingeroepen merken de nadruk op de eerste lettergreep MY, die niet in het betwiste teken terugkomt. De tweede en derde lettergreep van de ingeroepen merken worden naar het oordeel van het Bureau op dezelfde wijze uitgesproken als de eerste en tweede lettergreep van het betwiste teken. De laatste vijf lettergrepen van ingeroepen merk 1 komen niet in het betwiste teken terug. De uitspraak van ingeroepen merk 1 en het betwiste teken verschillen bovendien sterk in lengte en ritme.

30. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens auditief in zekere (ingeroepen merken 2 en 3) tot beperkte (ingeroepen merk 1) mate overeenstemmen.

#### *Begripsmatige vergelijking*

31. Het Bureau is van oordeel dat de ingeroepen merken door het relevante Benelux publiek zullen 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.<sup>10</sup> De tekst FUEL YOUR AMBITION in ingeroepen merk 1 zal daarnaast door een deel van het publiek worden opgevat als 'voed je ambitie'. Dit onderschrift zal door dit publiek worden gezien als een toelichting op de centrale boodschap 'Mijn eiwitten'. Een ander deel van het publiek zal geen betekenis toekennen aan deze tekst.

32. Met verweerder meent het Bureau dat het betwiste teken PROTIEN geen betekenis heeft. Het Bureau is er niet van overtuigd dat het publiek het betwiste teken zal opvatten als proteïne of (een misspelling van) het Engelse woord 'proteïn'.

<sup>8</sup> Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>9</sup> Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

<sup>10</sup> Board of Appeal EUIPO 11 oktober 2018, R 518/2018-2, punt 35 (MYPROTEIN/WEPROTEIN).

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

*Conclusie*

34. Nu de ingeroepen merken een duidelijke en vaste betekenis hebben die het relevante publiek onmiddellijk kan begrijpen, worden de elementen van visuele en auditieve overeenstemming naar het oordeel van het Bureau geneutraliseerd.<sup>11</sup> Het Bureau komt daarom tot de conclusie dat de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt.

35. 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.<sup>12</sup>

**IV. BESLUIT**

36. De oppositie met nummer 2017099 wordt afgewezen

37. De Benelux aanvraag met nummer 1438738 wordt ingeschreven.

38. 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, 19 januari 2023



Marjolein Bronneman  
(rapporteur)

Eline Schiebroek

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:  
Vincent Munier

<sup>11</sup> 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).

<sup>12</sup> Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 60 (Equivalenza).