

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017441
van 29 september 2022

Opposant: **NovoSana (Europe) B.V.**
Pampuslaan 132
1382 JR Weesp
Nederland

Gemachtigde: **NLO Shieldmark B.V.**
Anna van Buerenplein 21
2595 DA Den Haag
Nederland

Ingeroepen merk: **Benelux inschrijving 996833**
NEW DAY

tegen

Verweerder: **Blend New Day B.V.**
Oldenkotsedijk 60
7481 VA Haaksbergen
Nederland

Gemachtigde: **Inaday**
Hengelsestraat 141
7521 AA Enschede
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1446674**
BLEND NEW DAY

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 12 juli 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk BLEND NEW DAY voor waren in klasse 5. Deze aanvraag is onder nummer 1446674 in behandeling genomen en gepubliceerd op 13 augustus 2021.
2. Op 12 oktober 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 996833 van het woordmerk NEW DAY, ingediend op 6 april 2016 en ingeschreven op 6 december 2016 voor waren in de klassen 5, 29, 30 en 32.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.
4. De oppositie is gericht tegen alle waren van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen merk.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 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 14 oktober 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 van de procedure is afgerond op 20 april 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 het betwiste teken en van de waren en diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant acht het Engelse woord BLEND voor "mengsel" zeer beschrijvend voor (voedings)supplementen en vitamine(preparaten), aangezien het bij dergelijke producten zeer gebruikelijk is dat diverse vitaminen en supplementen worden gemengd om de beste werking te verkrijgen.
10. De woorden NEW DAY hebben geen betekenis met betrekking tot de producten in kwestie en zijn daarom het meest onderscheidend. Opposant concludeert derhalve dat de tekens in begrijpsmatig opzicht vrijwel identiek zijn en visueel en auditief overeenstemmen.
11. De waren van het betwiste teken omvatten alle specifiek geformuleerde waren van het ingeroepen merk in dezelfde klasse en zijn dus identiek dan wel sterk overeenstemmend daarmee, aldus opposant.
12. Aangezien in het voorliggend geval de waren gericht zijn op een breed publiek, moet volgens opposant worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

13. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie in haar geheel toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

B. Reactie verweerder

14. De vergelijking van de waren leidt volgens verweerder tot de conclusie dat deze inderdaad deels identiek dan wel soortgelijk zijn. Hij bestrijdt echter stellig de mening van opposant inzake de overeenstemming van de tekens.

15. Het betwiste teken is een speelse variant op *brand new day*, een term die bij de Nederlandse consument bekend is en "gloednieuwe dag" betekent. Voedingssupplementen, vitamines en andere voedingsmiddelen en nutriënten zijn nodig voor mens en dier om (gezond) elke dag een nieuwe dag te kunnen beleven. De term "new day" ofwel "nieuwe dag" verwijst dus naar een kenmerk van de onderhavige waren. Derhalve is dit deel van het merk op zijn hoogst zwak onderscheidend. Juist de speelse combinatie met BLEND tot een variatie op *brand new day* zorgt voor het groter onderscheidend vermogen van het betwiste teken en zorgt voor een andere totaalindruk. De consument leest het teken als geheel en dus is de visuele overeenstemming volgens verweerder slechts gering.

16. Bij de auditieve vergelijking valt de nadruk op het eerste deel van het teken, waaraan de consument meer belang hecht. Hierbij geldt eveneens dat juist de speelse variatie op *brand new day* bij de consument zal blijven hangen en derhalve is de auditieve overeenstemming gering, aldus verweerder.

17. De uitdrukking BLEND NEW DAY is geen bestaande uitdrukking, maar door verweerder bedacht als variant op een wel bestaande uitdrukking, waardoor ze een onderscheidende woordcombinatie vormt, sterker dan het ingeroepen merk. De aanduiding "nieuwe dag" komt in beide tekens voor, maar het voorafgaande element BLEND in het betwiste teken als een ludieke variant op BRAND zorgt ervoor dat de conceptuele overeenstemming zeer gering is, aldus nog verweerder.

18. Verweerder concludeert dat er geen enkel gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau daarom om de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

19. 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.

20. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] 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".*¹

21. 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

¹ 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 Uniemerk.

heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.²

22. 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.³

Vergelijking van de tekens

23. 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.⁴

24. 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.⁵ 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 gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.⁶

25. 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.

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
NEW DAY	BLEND NEW DAY

² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

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

⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁶ 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).

Visuele vergelijking

27. Beide tekens zijn zuivere woordmerken, het ingeroepen merk bestaande uit twee woorden van drie letters, het betwiste merk bestaande uit drie woorden van respectievelijk vijf en drie letters. De laatste twee woorden van het betwiste teken zijn identiek aan het ingeroepen merk.

28. Het ingeroepen merk wordt dus integraal hernomen in het betwiste teken en behoudt daarin een zelfstandige onderscheidende positie aangezien er slechts een woord aan is toegevoegd, hetgeen reeds een indicatie is van overeenstemming.⁷ Deze toevoeging kan de totaalindruk van visuele overeenstemming als gevolg van de twee identieke woorden niet wegnemen.

29. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

30. De twee woorden van het ingeroepen merk worden in twee lettergrepen en hetzelfde uitgesproken als de identieke woorden in het betwiste teken. Dit laatste telt dus een lettergreep meer als gevolg van het extra element BLEND aan het begin. Hoewel de consument doorgaans meer aandacht besteedt aan het begin van een merk of een teken, is dit enige verschil onvoldoende om de globale indruk van auditieve overeenstemming als gevolg van de twee identieke woorden ongedaan te maken.

31. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

32. Partijen zijn het erover eens dat de elementen NEW DAY door het in aanmerking komend publiek zullen worden begrepen als "nieuwe dag". Verweerder licht toe dat het toegevoegde element BLEND een ludieke allusie is op *brand new day*. Het Bureau houdt het er evenwel op dat *blend* door de gemiddelde consument zal worden begrepen in de gewone betekenis van "mengsel". Maar zelfs als de door verweerder gesuggereerde zinspeling door de consument zal worden begrepen, versterkt zij alleen de betekenis van het betwiste teken, zoals verweerder weergeeft met "gloednieuwe dag".

33. Merk en teken zijn begripsmatig in zekere mate overeenstemmend door het gemeenschappelijk element *new day*.

Conclusie

34. Merk en teken zijn visueel en auditief overeenstemmend en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren

35. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.⁸

⁷ CJUE 6 octobre 2005, C-120/04, ECLI:EU:C:2005:594, point 30 (Thomson Life).

⁸ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

36. Bij de vergelijking van de waren worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.⁹

37. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>Klasse 5 Eiwitten voor menselijke consumptie; probiotische bacteriële voedingssupplementen verrijkt met prebiotica en/of probiotica en/of visolie en/of algenolie en/of vitaminen en/of mineralen en/of micronutriënten en/of antioxidanten, voor preventief gebruik, medisch gebruik en therapeutische doeleinden; prebiotische voedingssupplementen verrijkt met prebiotica en/of probiotica en/of visolie en/of algenolie en/of vitaminen en/of mineralen en/of micronutriënten en/of antioxidanten, voor preventief gebruik, medisch gebruik en therapeutische doeleinden; visolie voor medisch gebruik en therapeutische doeleinden; voedingssupplementen verrijkt met prebiotica en/of probiotica en/of visolie en/of algenolie en/of vitaminen en/of mineralen en/of micronutriënten en/of antioxidanten, voor preventief gebruik, medisch gebruik en therapeutische doeleinden; vermageringsproducten verrijkt met prebiotica en/of probiotica en/of visolie en/of algenolie en/of vitaminen en/of mineralen en/of micronutriënten en/of antioxidanten, voor preventief gebruik, medisch gebruik en therapeutische doeleinden; functionele voedingsmiddelen verrijkt met prebiotica en/of probiotica en/of visolie en/of algenolie en/of vitaminen en/of mineralen en/of micronutriënten en/of antioxidanten, voor medisch gebruik en therapeutische doeleinden; enkel- en meervoudige vitaminepreparaten verrijkt met prebiotica en/of probiotica en/of visolie en/of algenolie en/of vitaminen en/of mineralen en/of micronutriënten en/of antioxidanten, voor preventief gebruik, medisch gebruik en therapeutische doeleinden; voedingssupplementen, bevattende vitaminen, mineralen, anti-oxidanten en/of koolhydraten en/of combinaties hiervan, voor preventief gebruik, medisch gebruik en therapeutische doeleinden; voedingssupplementen op basis van proteïnen, voor preventief gebruik, medisch gebruik en therapeutische doeleinden.</p>	<p>Klasse 5 Diëtische supplementen en diëtische preparaten; natuurlijke geneesmiddelen; voedingssupplementen; homeopathische supplementen; vitaminen en vitaminepreparaten.</p>
<p>Klasse 29 Met prebiotica en/of probiotica en/of visolie en/of algenolie en/of vitaminen en/of mineralen en/of micronutriënten en/of antioxidanten verrijkte eetbare oliën en vetten en fruitrepen; visolie voor preventief gebruik; functionele voedingsmiddelen voor preventief gebruik niet begrepen in andere klassen.</p>	
<p>Klasse 30 Functionele voedingsmiddelen voor preventief gebruik niet begrepen in andere klassen; met prebiotica en/of probiotica en/of visolie en/of algenolie en/of vitaminen en/of mineralen en/of micronutriënten en/of</p>	

⁹ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

antioxidanten verrijkte kruidenpreparaten, kruidensubstanties en kruidenextracten	
Klasse 32 Met prebiotica en/of probiotica en/of visolie en/of algenolie en/of vitaminen en/of mineralen en/of micronutriënten en/of antioxidant verrijkte eiwithoudende preparaten in de vorm van dranken en preparaten voor de bereiding van dranken; met prebiotica en/of probiotica en/of visolie en/of algenolie en/of vitaminen en/of mineralen en/of micronutriënten en/of antioxidant verrijkte dranken op basis van (wei)-eiwitten en samenstellingen voor de bereiding daarvan in de vorm van poeders.	

38. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen.¹⁰ Verweerder beaamt de gemotiveerde stelling van opposant dat de waren deels identiek en deels overeenstemmend zijn (zie punt 13). De overeenstemming van de waren is dus kennelijk in confesso, zodat het Bureau deze niet verder behoeft te onderzoeken.

A.2 Globale beoordeling

39. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.¹¹ In het voorliggende geval gaat het om voedingsmiddelen en –supplementen die geacht worden de gezondheid ten goede te komen, zodat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek wat verhoogd zal zijn.

40. 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.¹² In casu meent verweerder dat de term *new day* verwijst naar een kenmerk van de betrokken waren en dus hooguit een zwak onderscheidend vermogen heeft (zie punt 15). Het Bureau wijst er evenwel op dat dit element weliswaar verwijzend kan zijn (voor die consumenten die verweerders gedachtegang volgen), maar niet beschrijvend is.

41. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens 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 tekens, en omgekeerd.¹³

42. Merk en teken zijn visueel en auditief overeenstemmend en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend en de overeenstemming tussen de betrokken waren is in confesso. Op basis van

¹⁰ Art. 2.16, lid 1 BVIE en regel 1.21 UR.

¹¹ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹² HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

44. De oppositie met nummer 2017441 wordt toegewezen.

45. Benelux aanvraag 1446674 wordt niet ingeschreven.

46. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 29 september 2022



Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:

Jeanette Scheerhoorn