

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017603
van 20 april 2023

Opposant: **Fredrika J. Mulder h.o.d.n. VB Nederland**
Oud Schaik 46
4141 JB Leerdam
Nederland

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Ingeroepen merk: **Benelux inschrijving 1012101**


tegen

Verweerder: **Menno Schaefer h.o.d.n. SchaeferOnline**
Zandhofsestraat 36
3572 GH Utrecht
Nederland

Gemachtigde: **Arnold + Siedsma (Amsterdam)**
Postbus 71720
1008 DE Amsterdam
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1450429**



I. FEITEN EN PROCEDURE


A. Feiten

1. Op 20 september 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk **FITVITAMINES** voor waren in klasse 5. Deze aanvraag is onder nummer 1450429 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 oktober 2021.

2. Op 3 december 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 1012101 van het gecombineerde woord-

/beeldmerk **VitaminFit** , ingediend op 22 maart 2017 en ingeschreven op 8 juni 2017 voor waren en diensten in de klassen 5 en 35.

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 en diensten van het ingeroepen merk.

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 8 december 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 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 7 juni 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 het betwiste teken en van de waren en diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

8. Opposant stelt vast dat beide tekens de woordelementen VITAMIN en FIT bevatten, in een omgekeerde volgorde. In beide tekens zijn de letters V en F groter weergegeven dan de overige letters. Opposant meent dat de dominerende woordelementen visueel in zeer hoge mate overeenstemmen. Daarnaast vertonen ook de beeldelementen opvallende gelijkenissen, met name door het kleurgebruik en de vorm van de takjes en blaadjes. De geringe verschillen tussen de tekens zijn volgens hem slechts van ondergeschikt belang.

9. Dat de wordelementen VITAMIN en FIT van plaats zijn verwisseld, neemt volgens opposant niet weg dat deze identiek worden uitgesproken. Verder acht hij de uitgang -ES aan het einde van het betwiste teken fonetisch van ondergeschikt belang. Opposant concludeert derhalve dat er sprake is van een hoge mate van auditieve overeenstemming.

10. Opposant stelt vast dat VITAMIN en VITAMINES essentiële voedingsstoffen zijn voor het functioneren van het menselijk lichaam. Het element FIT verwijst volgens hem naar een goede lichamelijke gezondheid. Volgens opposant zijn ook de beeldelementen begripsmatig overeenstemmend: het gaat in beide gevallen om groene blaadjes, die verwijzen naar "natuur", "gezond" en "groen" en door het publiek ook als dusdanig zullen worden opgevat, zeker in combinatie met de wordelementen. Opposant concludeert dan ook dat de tekens in begripsmatig opzicht nagenoeg identiek zijn.

11. Opposant stelt vast dat de waren van het betwiste teken identiek zijn aan de waren van het ingeroepen merk en sterk soortgelijk zijn aan de diensten van dit merk. Hij meent dan ook dat de zeer geringe verschillen tussen de tekens ruimschoots worden gecompenseerd door het feit dat de producten identiek zijn.

12. Op grond van het bovenstaande concludeert opposant dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt hij het Bureau de oppositie in haar geheel toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

B. Reactie verweerder

13. Verweerder merkt op dat de voorliggende oppositie is gebaseerd op een inschrijving van een merk bestaande uit het wordelement VITAMINFIT en een logo. Volgens hem staat vast dat het woordmerk niet kan worden ingeschreven, op grond van gebrek aan onderscheidend vermogen en het beschrijvend karakter. Het merk kon slechts worden ingeschreven door de toevoeging van het beeldelement, maar volgens verweerder spreekt het voor zich dat op basis van een dergelijke inschrijving geen monopolie kan worden geclaimd op het beschrijvende of niet onderscheidende element.

14. Verweerder gaat in dit verband uitvoerig in op twee recente oppositiebeslissingen van het Bureau, maar wijst erop dat er nog veel meer beslissingen zijn waaruit blijkt dat op basis van een beschrijvend element (zoals VITAMINFIT) niet kan worden opgetreden tegen een eveneens beschrijvende term (zoals FITVITAMINES).

15. Desalniettemin – maar naar eigen zeggen in feite ten overvloede – gaat verweerder in op de door opposant naar voren gebrachte argumenten.

16. Volgens verweerder is het zonneklaar dat het onderscheidende en tevens dominante element in beide tekens de gestileerde blaadjes zijn. De wordelementen VITAMINFIT en FITVITAMINES, zijnde een samentrekking van de woorden VITAMIN en FIT, zijn immers volledig beschrijvend voor de betrokken waren en/of diensten. Verweerder merkt overigens op dat ook aan het beeldelement een geringe mate van bescherming toekomt, aangezien de kleur groen en blaadjes verwijzen naar kenmerken van de waren en/of diensten, zijnde gezond, natuurlijk, en groen. Verweerder wijst er nog op dat het voorgaande ook wordt bevestigd door opposant.

17. Op visueel vlak zijn de vormgeving, kleurstelling, stijl én positionering van de tekens volgens verweerder overduidelijk verschillend. Ook de beeldelementen acht hij zeer verschillend. Kortom, de tekens stemmen visueel niet overeen, aldus verweerder.

18. Verweerder merkt op dat de tekens beginnen met een ander woord en dat het element VITAMIN in het ingeroepen merk op zijn Engels wordt uitgesproken, terwijl het element VITAMINES in het betwiste merk op zijn Nederlands wordt uitgesproken. Anders dan opposant betoogt, heeft de toevoeging -ES dus auditief wel degelijk een weerklank. Verweerder concludeert dat de tekens auditief slechts in geringe mate overeenstemmen.

19. Verweerder volgt opposant in diens begripsmatige analyse van de tekens. Conceptueel is er dus enige overeenstemming tussen de tekens, zij het dat alle betekenissen die worden toegekend aan de woord- en beeldelementen louter beschrijvend zijn voor de betrokken waren en diensten.

20. Verweerder concludeert dat er weliswaar een geringe overeenstemming is op auditief vlak en op conceptueel vlak, maar dan louter in die elementen waaraan geen onderscheidend vermogen toekomt. De elementen die wel onderscheidend zijn, stemmen volgens hem daarentegen niet overeen. Verweerder concludeert dan ook dat de totaalindruk van de tekens niet overeenstemmend is.

21. Nu de onderscheidende en dominante elementen van de tekens niet overeenstemmen, staat reeds vast dat er geen gevaar voor verwarring bestaat en komt verweerder niet meer toe aan een vergelijking van de waren en diensten.

22. Op basis van het bovenstaande verzoekt verweerder het Bureau om de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

23. 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.

24. 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

25. 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.²

26. 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

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 Uniemerik.

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

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 en van de waren en diensten

27. 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


28. 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

29. 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.

30. 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.⁷

31. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.⁸

32. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

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).

⁷ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

⁸ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

	
Klasse 5 Voedingssupplementen.	Klasse 5 Voedingssupplementen.
Klasse 35 Detail- en groothandelsdiensten op het gebied van voedingssupplementen, voornoemde diensten ook via het internet.	

Vergelijking van de waren en diensten

33. De waren *voedingssupplementen* komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn dus identiek.

Vergelijking van de tekens

Visuele vergelijking

34. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een woord van tien letters en daarachter de afbeelding van twee groene blaadjes aan een takje. In het wordelement, VitaminFit, zijn de letters V en F in hoofdletters weergegeven, zodat het ook in twee woorden kan worden gelezen: Vitamin en Fit. Het eerste woord is in donkergroene letters weergegeven met lichtgroene puntjes op de letters i, het tweede woord in lichtgroene letters, met een donkergroene stip op de letter i. De blaadjes zijn vrij realistisch weergegeven in verschillende tinten groen en met de nerven duidelijk zichtbaar.

35. Het betwiste teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, met bovenaan als grootste element een sterk gestileerde afbeelding van twee lichtgroene blaadjes aan een takje, geplaatst in een cirkel van dezelfde kleur. Daaronder staat een woord van twaalf letters, **FITVITAMINES**, weergegeven in kapitalen, maar de letters F en V zijn iets groter.

36. Alle letters van het ingeroepen merk komen voor in het betwiste teken, maar dit wil niet zeggen dat dit wordelement daarin een zelfstandige onderscheidende positie behoudt. Immers, de letters FIT staan bij het ingeroepen merk achteraan en bij het betwiste teken aan het begin, en aan dit teken zijn nog de letters ES toegevoegd.

37. Dit neemt evenwel niet weg dat de tien letters van het ingeroepen merk identiek (maar niet helemaal in dezelfde volgorde) voorkomen in de twaalf letters van het betwiste teken; enkel de twee laatste letters zijn daarin verschillend.

38. Ten slotte vallen er nog een aantal visuele verschillen tussen de tekens te onderkennen: de plaatsing van woord- en beeldelementen, de verschillende volgorde van onderdelen in de wordelementen, het lettertype en de verschillende weergave van de blaadjes.

39. Merk en teken zijn in hun visuele totaalindruk in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

40. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak is van belang dat de auditieve weergave van een gecombineerd woord-/beeldmerk overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek naar het visuele aspect van de tekens.⁹ De auditieve vergelijking ziet dus op Vitaminfit versus Fitvitamines.

41. De lettergrepen [vi-ta-min] worden in het merk en het teken op dezelfde manier uitgesproken. Daarnaast bevatten beide tekens dezelfde lettergreep [fit], zij het bij het betwiste teken geheel vooraan en bij het ingeroepen merk geheel achteraan. Ten slotte kent het betwiste teken nog de slotklank [-əs], die bij het ingeroepen merk ontbreekt.

42. Merk en teken zijn auditief in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

43. Partijen zijn het erover eens dat VITAMIN en VITAMINES voedingsstoffen zijn die nodig zijn voor het functioneren van het menselijk lichaam en dat het woord FIT verwijst naar een goede lichamelijke gezondheid. De blaadjes op hun beurt verwijzen naar gezond, groen en natuur (zie punten 10 en 19).

44. De tekens zijn daarom op begripsmatig vlak overeenstemmend.

Conclusie

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

A.2 Globale beoordeling

46. 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.¹⁰ In het voorliggende geval gaat het om voedingssupplementen die geacht worden de gezondheid ten goede te komen, zodat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek wat verhoogd zal zijn.

47. 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.¹¹

48. In casu meent verweerder dat de woordelementen van het ingeroepen merk louter beschrijvend zijn voor de betrokken waren en diensten (zie punt 13) en dat het beeldelement slechts een gering onderscheidend vermogen heeft, aangezien de kleur groen en blaadjes verwijzen naar kenmerken van de waren en/of diensten, zijnde gezond, natuurlijk, en groen (zie punt 16). Wat de woordelementen betreft,

⁹ Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

¹⁰ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹¹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

kan – in aanvulling op de kwalificaties door partijen (zie punt 43) – worden beaamd dat vitamines als voedingssupplement kunnen dienen en dat fabrikanten ervan maar al te graag de claim hanteren dat deze bijdragen tot de algehele fitheid. Wat de beeldelementen betreft, kan de associatie van verweerder met gezond, natuurlijk en groen worden bijgetreden, een associatie die genoemde fabrikanten niet onwelgevallig zal zijn in combinatie met de door hen geleverde voedingssupplementen.

49. In casu valt dus de (zekere mate van) visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen de tekens toe te schrijven aan de beschrijvende elementen VITAMIN(ES) en FIT. Daarnaast vloeit de begripsmatige overeenstemming voor een deel voort uit de verwijzing van de figuratieve elementen (gestileerde groene blaadjes) naar gezondheid, natuur en groen. Deze zijn bij het ingeroepen merk echter eerder realistisch weergegeven en bij het betwiste teken sterk gestileerd. Daarnaast zij nog gewezen op de overige hierboven reeds gesignaleerde verschillen tussen de tekens.

50. Het relevante publiek, dat ten minste een iets hoger dan normaal aandachtsniveau heeft, heeft zelden de gelegenheid om de verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat het in zijn geheugen heeft opgeslagen.¹² Aldus is het Bureau van oordeel dat de totaalindruk die het ingeroepen merk en het betwiste teken bij het in aanmerking komend publiek wekken, ondanks de gelijkenissen, dermate verschillend is dat er geen (reëel) direct of indirect verwarringsgevaar voor de betrokken waren kan worden aangenomen, en dat het niet waarschijnlijk is dat het relevante publiek zal geloven dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn.¹³

¹² HvJEU, Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 26.

¹³ In die zin ook BenGH 18 oktober 2022, C-2021/5, Luxauto, punt 63.

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

52. De oppositie met nummer 2017603 wordt afgewezen.

53. Benelux aanvraag 1450429 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is aangevraagd.

54. 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 wordt afgewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 20 april 2023



Willy Neys
(rapporteur)

Tineke Van Hoey

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:

Gerda Veltman