



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2003644**

**van 25 oktober 2011**

**Opposant: Campina Nederland Holding B.V.**

Hogeweg 9  
5301 LB Zaltbommel  
Nederland

**Gemachtigde: Landmark B.V.**

Drentsestraat 4  
3812 EH Amersfoort  
Nederland

**Ingeroepen recht 1: Benelux inschrijving 520632**

ECOMEL

**Ingeroepen recht 2: Benelux inschrijving 726696**

ECOMEL

*tegen*

**Verweerder: Ecoval Dairy Trade B.V.**

Postweg 50 a  
6523 LD Nijmegen  
Nederland

**Gemachtigde: Novagraaf Nederland B.V.**

Hogehilweg 3  
1101 CA Amsterdam-Zuidoost  
Nederland

**Betwiste merk: Benelux depot 1167989**

ECOVAL

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 6 oktober 2008 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk ECOVAL voor waren en diensten in de klassen 29 en 35. Het depot is onder nummer 1167989 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 oktober 2008.
2. Op 23 december 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
  - Benelux inschrijving 520632 van het woordmerk ECOMEL, ingediend op 26 oktober 1992 voor waren in de klassen 29 en 32;
  - Benelux inschrijving 726696 van het woordmerk ECOMEL, ingediend op 20 februari 2003 voor waren en diensten in de klassen 29, 35 en 39.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 29 en tegen een deel van de diensten in klasse 35 van het betwiste depot en is gebaseerd op de waren en diensten in de klassen 29 en 35 van Benelux inschrijving 726696 en een deel van de waren in klasse 29 van Benelux inschrijving 520632.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, 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 is ter kennis gebracht van partijen op 5 januari 2009.
8. Naar aanleiding van enkele opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de *cooling off*, is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 6 maart 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 10 maart 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 10 mei 2010 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot opschorting na aanvang van de procedure heeft het Bureau op 6 mei 2010 aan beide partijen bevestigd dat opposant een termijn had tot en met 10 juli 2010 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie.

10. Op 8 juli 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 20 juli 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 20 september 2010 is gegeven om hierop te reageren.

11. De verweerder heeft op 1 september 2010 gereageerd op de argumenten en stukken van opposant en heeft tevens verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot de ingeroepen rechten. Deze reactie met dit verzoek is door het Bureau aan opposant gezonden op 7 september 2010, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 7 november 2010 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

12. Op 8 november 2010 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Aangezien 7 november 2010 een zondag was, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Het Bureau heeft deze reactie op 10 november 2010 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 10 januari 2011 om daarop te reageren.

13. Naar aanleiding van enkele opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot opschorting heeft het Bureau op 11 maart 2011 aan beide partijen bevestigd dat verweerder een termijn had tot en met 10 mei 2011 om te reageren op de bewijzen van gebruik.

14. Op 10 mei 2011 heeft de verweerder gereageerd op de bewijzen van gebruik van opposant. Aangezien deze reactie niet in tweevoud werd ingediend, heeft het Bureau op 16 mei 2011 verzocht om een tweede identiek exemplaar van de reactie in te dienen met een termijn tot en met 16 juli 2011.

15. Op 20 mei 2011 heeft verweerder het gevraagde tweede exemplaar van de reactie ingediend, enkele stukken werden echter niet in tweevoud ingediend. Deze reactie is op 31 mei 2011 door het Bureau aan opposant verstuurd, de stukken die niet in tweevoud werden ontvangen, zijn niet doorgezonden aan opposant.

16. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

17. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

18. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

19. Opposant is van mening dat de waren identiek zijn en dat de diensten in hoge mate soortgelijk zijn. De merken en het teken stemmen zowel visueel als auditief in hoge mate overeen. Ze zijn namelijk even lang en delen vier van de zes letters op dezelfde plaats. De letters die verschillen, te weten de medeklinkers M en V zitten visueel dicht bij elkaar en de verschillende klinkers, de E en de A, zitten

auditief dicht bij elkaar. Begripsmatig bestaat er volgens opposant ook enige overeenstemming, aangezien het prefix ECO in beide gevallen verwijst naar ecologische/biologische producten. Het feit dat het publiek zelden de mogelijkheid heeft de verschillende merken met elkaar te vergelijken speelt ook een rol volgens opposant.

20. Opposant beroept zich op de bekendheid van de ingeroepen rechten. ECOMEL wordt al sinds 1980 als productmerk en handelsnaam gebruikt door opposant voor een totaalpakket aan biologische zuivel, boter en kaas en het is een bekend merk in de branche volgens opposant. Hij verwijst ter ondersteuning van deze stelling naar bijgevoegde documentatie. Door dit intensieve gebruik hebben de ingeroepen rechten aan onderscheidend vermogen gewonnen volgens opposant.

21. Volgens opposant bestaat er gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau het bestreden teken te weigeren.

#### **B. Argumenten verweerder**

22. Verweerder voert aan dat beide ingeroepen rechten gebruikspichtig zijn. De bewijzen die ingediend werden door opposant ter ondersteuning van de reputatie, tonen niet aan dat het merk is gebruikt voor en/of op de zuivelproducten zelf. Vooralnog kan volgens verweerder enkel worden geconcludeerd dat het merk ECOMEL is gebruikt voor diensten met betrekking tot de verwerking van de aan- en verkoop van zuivel en zuivelproducten in klasse 35. Verweerder verzoekt opposant dan ook om additionele materialen over te leggen waaruit het gebruik voor de producten blijkt. Mocht opposant deze stukken niet overleggen, dan verzoekt verweerder het Bureau om klasse 29 buiten beschouwing te laten.

23. De waren in klasse 29 zijn volgens verweerder gelijksoortig, echter opposant moet eerst nog aantonen dat er een geldig recht bestaat voor deze waren. Als opposant hier niet in slaagt, is er voor de waren in klasse 29 van verweerder slechts sprake van soortgelijkheid ten opzichte van de diensten in klasse 35 van opposant, zo stelt verweerder.

24. De enige visuele overlap tussen de merken en het teken bestaat volgens verweerder uit de drie letters ECO, dit is echter een dusdanig veel voorkomend voorvoegsel in merken als verwijzing naar economisch of ecologisch dat het enigszins verwaterd is. De nadruk in de totaalindruk ligt volgens verweerder dan ook op de elementen MEL en VAL die verschillend zijn. Visueel zijn de merken en het teken voldoende afwijkend, dan wel hoogstens in slechts zeer geringe mate overeenstemmend, aldus verweerder. Ditzelfde geldt volgens verweerder voor de auditieve vergelijking. Begripsmatig wijken de merken en het teken duidelijk van elkaar af. Het ingeroepen recht doet denken aan iets ecologisch en iets met mel(k), vanwege de bekendheid van het merk CHOCOMEL. Het bestreden teken heeft geen directe of specifieke betekenis. Begripsmatig zijn de merken voldoende afwijkend, dan wel slechts in zeer geringe mate overeenstemmend, aldus verweerder.

25. Verweerder wijst er tot slot nog op dat de merken en het teken al enige decennia zonder problemen vreedzaam naast elkaar hebben bestaan. Verweerder verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen, het bestreden depot in te schrijven en opposant te veroordelen in de kosten.

26. In reactie op de bewijzen van gebruik van opposant is verweerder van mening dat op geen enkele wijze is aangetoond dat ECOMEL als merk is gebruikt of wordt gebruikt. Voor zover het gebruikt zou zijn, is er sprake van gebruik als handelsnaam.

### III. **BESLISSING**

#### A. **Verwarringsgevaar**

27. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

28. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

29. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 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, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

#### ***Vergelijking van de tekens***

30. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid 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).

31. 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).

32. Aangezien de ingeroepen rechten identiek zijn, kunnen zij gezamenlijk worden behandeld. Gemakshalve zal er hieronder in het enkelvoud naar worden verwezen. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
ECOMEL	ECOVAL

33. Zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit zes letters. Het betreft respectievelijk de woorden ECOMEL en ECOVAL.

34. Een consument die een woordteken waarneemt, zal dat teken ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008). In dit concrete geval zal de consument het ingeroepen recht splitsen in de woorden ECO en MEL en het bestreden teken in de woorden ECO en VAL.

35. Voorts zal het publiek over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit is in dit geval van toepassing op het identieke bestanddeel ECO in beide tekens, de gangbare afkorting voor ecologisch en daarmee duidelijk beschrijvend en dus niet onderscheidend voor de betrokken waren en diensten. De nadruk in de totaalindruk van merk en teken komt hierdoor te liggen op de elementen MEL en VAL.

36. Het Bureau is van oordeel dat het element MEL in het ingeroepen recht door het in aanmerking komend publiek opgevat zal worden als een referentie naar melk. Het ingeroepen recht zal dan ook opgevat worden door het in aanmerking komend publiek als "ecologische melk", het bestreden teken heeft daarentegen in zijn geheel geen betekenis. Merk en teken zijn begripsmatig dan ook niet overeenstemmend.

37. De elementen MEL en VAL zijn naar oordeel van het Bureau, ondanks de gedeelde letter "L" verschillend, de letters ME en VA lijken niet op elkaar, noch visueel, noch auditief.

38. Hoewel het eerste gedeelte van de woorden veelal de aandacht zal trekken (zie in die zin GEU, arrest MUNDICOR, zaaknrs. T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), is het Bureau van oordeel dat er zowel op auditief als op visueel vlak verschillen tussen de totaalindruk van merk en teken bestaan.

#### *Conclusie*

39. Merk en teken hebben een beschrijvend element aan het begin gemeen en de laatste letter is identiek. Deze punten van overeenstemming worden echter gecompenseerd door de visuele en auditieve verschilpunten. Bovendien zijn de tekens begripsmatig verschillend, waardoor de (zeer geringe) visuele en auditieve overeenstemming wordt geneutraliseerd. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, althans niet voldoende om tot (gevaar voor) verwarring te leiden.

**Vergelijking van de waren en diensten**

40. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

41. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder geconsolideerd weergegeven.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 29 Melk en melkproducten.	Klasse 29 Melk, melk- en zuivelproducten.
Klasse 35 Detailhandelsdiensten met betrekking tot de in de klasse 29 genoemde waren.	Klasse 35 Groothandels- en detailhandelsdiensten met betrekking tot de in klasse 29 genoemde waren; in- en uitvoer van de in klasse 29 genoemde waren.

**B. Overige factoren**

42. In toepassing van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE dient het merk voor de waren en diensten normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen oppositie wordt ingesteld. Aangezien reeds vast is komen te staan dat de tekens niet voldoende overeenstemmen, zal het Bureau niet overgaan tot het beoordelen van de door opposant ingediende bewijzen van gebruik. Zelfs al zou normaal gebruik voor alle waren en diensten worden vastgesteld, dan zou dit het eindoordeel niet veranderen.

43. Aan de beoordeling van de door opposant gestelde bekendheid van de ingeroepen merken zal eveneens niet worden toegekomen. Volgens de rechtspraak is de bekendheid van een merk immers een element dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of de tekens voldoende overeenstemmen en of de waren en diensten voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen. De bekendheid van een ouder merk moet dus in overweging worden genomen bij de beoordeling of verwarringsgevaar bestaat zodra vaststaat dat de merken overeenstemmen, doch niet om deze overeenstemming aan te tonen (zie in die zin arrest GEU, T-194/09, LAM, 8 februari 2011 en HvJEU C-552/09 P, TiMi Kinderjoghurt, 24 maart 2011).

44. 45. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

**C. Conclusie**

45. Merk en teken stemmen niet, of in elk geval niet voldoende overeen om tot gevaar voor verwarring te kunnen leiden. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten, noch aan een beoordeling van de gebruiksbewijzen.. Er kan immers geen sprake zijn

van gevaar voor verwarring als de tekens niet ten minste in één opzicht overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn en ook al is het ingeroepen recht normaal gebruikt (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

#### **IV. BESLUIT**

46. De oppositie met nummer 2003644 wordt afgewezen.

47. Benelux depot 1167989 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is ingediend.

48. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, 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, 25 oktober 2011

Saskia Smits  
(rapporteur)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar:  
Raphaëlle Gérard