

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 20004153
van 17 april 2012

Opposant: **Fromageries BEL SA**
16, Boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Frankrijk

Gemachtigde: **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Ingeroepen recht 1:



(Europese inschrijving 5132031)

Ingeroepen recht 2:

LA VACHE QUI RIT

(Europese inschrijving 3338531)

Ingeroepen recht 3:



(Europese inschrijving 814228)

tegen

Verweerder: **LA VACHE QUI SUISSE NV**
Diesterstraat 24
3500 Hasselt
België

Gemachtigde: **Antwerps Octrooi- en Merkenbureau M.F.J. Bockstael N.V.**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België



Betwiste merk:

(Benelux depotnummer 1177205)

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

1. Op 3 maart 2009 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 29, 35 en 43. Dit depot is onder nummer 1177205 in behandeling genomen en gepubliceerd op 11 maart 2009.

2. Op 26 mei 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Europese inschrijving 5132031 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 13 juni 2006 en ingeschreven op 16 maart 2007 voor waren in klasse 29;

- Europese inschrijving 3338531 van het woordmerk LA VACHE QUI RIT, ingediend op 4 september 2003 en ingeschreven op 4 maart 2005 voor waren en diensten in de klassen 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 38, 41 en 43;
- Europese inschrijving 814228 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 14 april 1998 en ingeschreven op 21 juni 1999 voor waren in klasse 29.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.
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 29 mei 2009.
8. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure meermaals opgeschort. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 30 november 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 17 december 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 17 februari 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 10 februari 2011 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op 7 maart 2011 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 7 mei 2011 is gegeven om hierop te reageren.
10. De verweerder heeft op 6 mei 2011 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 30 mei 2011.
11. Bij het ten gronde onderzoeken van de oppositie, heeft het Bureau geconstateerd dat verweerder in zijn reactie om bewijzen van gebruik had verzocht met betrekking tot de diensten in klasse 43. Op 26 september 2011 heeft het Bureau opposant alsnog in de gelegenheid gesteld tot 26 november 2011 om de gevraagde bewijzen in te dienen.
12. Op 28 oktober 2011 heeft opposant gereageerd op dit verzoek en het Bureau heeft deze reactie doorgestuurd naar verweerder op 9 november 2011.
13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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 in kwestie.

A. Argumenten opposant

16. Volgens opposant zijn de beeldelementen van het betwiste teken louter verwijzend: de koe naar het wordelement VACHE en de twee fondue- of raclettevorken naar FONDUE-RACLETTE. Deze beeldelementen voegen weinig toe aan het onderscheidend vermogen, zodat de wordelementen moeten worden aangezien als dominant, aldus opposant.
17. De eerste drie woorden van de merken en het teken zijn identiek, zo stelt opposant vast. De consument hecht meer belang aan het eerste deel van een merk en dus volstaat het verschil in het

laatste woord niet om de visuele overeenstemming op te heffen, zo meent opposant. Bovendien wordt die overeenstemming nog geaccentueerd door een soortgelijk logo, namelijk de afbeelding van een koe.

18. Ook op fonetisch vlak meent opposant dat de tekens sterk overeenstemmen; zij hebben eenzelfde aantal lettergrepen, de eerste drie woorden worden identiek uitgesproken en het enige verschil zit in het laatste woord, dat in beide gevallen echter ook uit één lettergreep bestaat.

19. Conceptueel refereren de merken en het teken aan een welbepaalde actie van de koe in kwestie, namelijk "rit" in het ene en "Suisse" in het andere geval. Het concept van de koe is zo sterk onderscheidend, dat er geen twijfel over bestaat dat de tekens conceptueel identiek zijn, aldus opposant.

20. De waren en diensten van het betwiste teken acht opposant hetzij identiek hetzij soortgelijk aan deze van de ingeroepen rechten.

21. Opposant voert aan dat zijn ingeroepen rechten bekende – ja zelfs algemeen bekende – merken zijn. Hij illustreert dit door middel van een aantal (nationale, gemeenschaps- en internationale) merkregistraties, commerciële en marketinggegevens en een schets van de geschiedenis van de merken.

22. Een teken dat zo sterk lijkt op de ingeroepen rechten zoals in casu het geval is, kan volgens opposant enkel en alleen de bedoeling hebben te profiteren van de bekendheid van de eerdere merken en misbruik te maken van de jarenlange investeringen ter versterking en bescherming van deze merken. Opposant vindt het dan ook duidelijk dat het betwiste teken wordt gebruikt om verwarring te zaaien met betrekking tot de oorsprong van de waren en diensten en om op een ongeoorloofde manier te teren op de algemene bekendheid van deze merken.

23. Daarnaast meent opposant dat zijn ingeroepen rechten wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben en derhalve een ruimere beschermingsomvang.

24. Naar aanleiding van het verzoek van verweerder om gebruiksbewijzen voor klasse 43, merkt opposant op dat het enige ingeroepen recht dat voor die klasse is geregistreerd, nog niet gebruiksplichtig is.

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

B. Argumenten verweerder

26. Verweerder merkt vooreerst op dat de ingeroepen rechten zeker niet worden gebruikt voor alle waren en diensten waarvoor zij zijn ingeschreven. Hij verlangt dan ook bewijzen van gebruik voor de diensten in klasse 43.

27. Van de stukken die opposant heeft ingediend om de bekendheid van zijn ingeroepen rechten aan te tonen, dienen er volgens verweerder een aantal buiten beschouwing te worden gelaten, hetzij omdat zij niet relevant zijn voor de Benelux, hetzij omdat zij de ingeroepen rechten niet vermelden.

28. Luidens verweerder zijn “algemene woorden”, zoals in het onderhavige geval “la” en “qui”, uitgesloten van monopolisering, evenals woorden die gebruikelijk zijn in een bepaalde branche, zoals “vache” (koe) in de zuivelsector. Het enige onderscheidende woordelement van de ingeroepen rechten is volgens verweerder bijgevolg “rit” (lacht).

29. Verweerder brengt onder de aandacht dat het betwiste teken geen vier maar zes woorden telt, waarvan enkel de eerste drie identiek zijn aan deze van de ingeroepen rechten en eveneens niet te monopoliseren woorden zijn.

30. Verder wijst verweerder erop dat de beeldelementen en kleuren wezenlijke bestanddelen zijn van de betrokken tekens en er hun onderscheidende kracht aan verlenen. In casu zijn de afbeelding van de koe, de achtergrond en het kleurgebruik geheel verschillend, en bevatten de tekens geheel andere motieven: oorringen bij de ingeroepen rechten versus een bel en twee vorken bij het betwiste teken. Door dit alles meent verweerder dat de tekens voldoende verschillen om naast elkaar te kunnen bestaan.

31. Auditief bevat het betwiste teken meer lettergrepen dan de ingeroepen rechten en acht verweerder het totaalbeeld eveneens voldoende verschillend.

32. Verweerder stemt in met het feit dat de betrokken waren en diensten in de klassen 29 en 43 dezelfde zijn, maar merkt op dat dit eveneens het geval is (althans voor de diensten in klasse 43) voor de merken LA VACHE QUI VOLE en LA VACHE QUI VIT, die naast de merken van opposant bestaan, weshalve verweerder concludeert dat dit eveneens moet kunnen voor het betwiste teken.

33. Ten slotte stelt verweerder vast dat de ingeroepen rechten voornamelijk worden gebruikt voor smeerkaas, terwijl hijzelf de intentie heeft zijn merk te gebruiken voor diensten, namelijk van een restaurant.

34. Aangezien er volgens verweerder geen sprake is van gevaar voor verwarring, verzoekt hij het betwiste teken in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

35. 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.

36. 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.”

37. 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

38. 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).


39. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

40. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden 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 merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

41. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

42. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Europese inschrijving 3338531):

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| LA VACHE QUI RIT |  |

Begripsmatige vergelijking

43. Beide tekens bevatten een Franse zin, beginnende met “La vache qui” (“de koe die”). Het ingeroepen recht vervolgt met de werkwoordsvorm “rit”, hetgeen een grammaticaal correcte zin oplevert, met evenwel semantisch de nogal verrassende wending “de koe die lacht” of “de lachende koe” (koeien lachen immers niet). Bij het betwiste teken eindigt de zin onverwacht met het zelfstandig/bijvoeglijk naamwoord Suisse, waardoor de zin grammaticaal niet klopt en evenmin een logische betekenis heeft (“de koe die Zwitsers/Zwitserland”). Beide tekens hebben dus een verrassende zinswending gemeenschappelijk, waarin iets onlogisch wordt gezegd over een koe.

44. Het betwiste teken bevat daarnaast de woorden FONDUE en RACLETTE met een koppelteken ertussen. Het publiek zal echter 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). In casu duiden beide woorden een gerecht aan op basis van gesmolten kaas en zijn zij dus niet onderscheidend voor waren en diensten die betrekking kunnen hebben op dergelijke gerechten.

45. Verweerder merkt op dat “algemene woorden”, waarmee hij kennelijk bedoelt een lidwoord als LA en een betrekkelijk voornaamwoord als QUI, niet monopoliseerbaar zijn en dat VACHE een nogal voor de hand liggende aanduiding is voor producten afkomstig van koeien. Dit moge zo zijn voor elk van deze woorden afzonderlijk, maar zoals hierboven uiteengezet, levert het samenspel van deze woorden een toch wel verrassende constructie op.

46. Merk en teken zijn begripsmatig in zekere mate overeenstemmend.

Visuele vergelijking

47. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit vier woorden. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de gestileerde afbeelding van een koe tegen een achtergrond van een dambordpatroon, mogelijk een geblokt tafelkleed. Daaronder bevindt zich in witte letters in een rode liggende rechthoek de tekst LA VACHE QUI SUISSE en daaronder, in kleinere, grijze letters en in een boogvorm, de woorden FONDUE-RACLETTE. Aan weerszijden van de afbeelding bevindt zich een fonduevork met de punten omhoog.

48. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In het voorliggende geval zijn de beeldelementen van het betwiste teken niet geheel te verwaarlozen, maar toch in sterke mate verwijzend naar de desbetreffende waren en diensten. Zo is de afbeelding van een koe een nogal voor de hand liggend symbool voor zuivelproducten in het algemeen, in casu lijken haar uiers wel rechtstreeks kaas te genereren en ook de fonduevorken en het tafelkleed spreken voor zich. Bovendien staan de wordelementen LA VACHE QUI SUISSE over de volle breedte van het teken in witte letters tegen een opvallend rode achtergrond, waardoor deze onmiskenbaar in het oog springen. Met betrekking tot de overige wordelementen is hierboven reeds vastgesteld dat deze beschrijvend en dus niet onderscheidend zijn. Daarnaast zijn zij weergegeven in een kleiner lettertype en een veel minder opvallende kleurstelling, waardoor zij ook visueel minder opvallen.

49. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In het voorliggende geval zijn de drie eerste woorden van merk en teken identiek. Daar staat dan weer tegenover dat in casu de aandacht evenzeer getrokken wordt naar het laatste woord, omdat dit, zoals hierboven is gebleken, de zin pas afmaakt respectievelijk tot nonsens maakt.

50. Merk en teken zijn visueel in beperkte mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

51. Het Bureau is van oordeel dat het onderschrift FONDUE-RACLETTE niet wordt uitgesproken wanneer aan het betwiste teken wordt gerefereerd (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009). Immers, zoals gezegd zijn het beschrijvende aanduidingen en een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006). Bovendien zijn de overige wordelementen al lang genoeg, zonder er ook nog eens het onderschrift bij te betrekken.



52. Ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). De drie eerste woorden van merk en teken zijn auditief identiek. Het laatste woord heeft de i-klank gemeenschappelijk en is voor het overige verschillend: bij het ingeroepen recht is dit kort en bevat het slechts twee klanken [ri], bij het betwiste teken is dit langer en bevat het vier klanken [swisse].

53. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

Conclusie

54. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend, begripsmatig in zekere mate en visueel in beperkte mate overeenstemmend.



Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Europese inschrijving 5132031):

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

55. Dit ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, aangebracht op een ronde verpakking. Het bevat dezelfde tekst als het vorige ingeroepen recht, in rode letters geplaatst in een wit vaandel, boven de rode lachende kop van een koe. Het geheel is geplaatst tegen een achtergrond van een weide- en in de verte mogelijk ook berglandschap.

56. Hetgeen hiervoor is gesteld met betrekking tot het voorgaande ingeroepen recht, is op enkele gradaties na onverkort van toepassing op dit ingeroepen recht. Begripsmatig wordt de tekst nog enigszins versterkt door de afbeelding van een daadwerkelijk lachende koe, en visueel zijn er opvallende verschillen aan te wijzen in vormgeving, kleurstelling, achtergrond en compositie. Op deze vlakken is de overeenstemming met het betwiste teken iets geringer. Op auditief vlak geldt hetgeen hierboven is gesteld onverkort voor dit ingeroepen recht.

Met betrekking tot het derde ingeroepen recht (Europese inschrijving 814228):

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

57. De verschillen tussen dit ingeroepen recht en het voorgaande zijn slechts marginaal. Zo is het gecombineerde woord-/beeldmerk ditmaal niet (zichtbaar) aangebracht op een verpakking, bevat het bovenaan een viertal sterren op een blauwe achtergrond, zijn er enkele minieme variaties in het landschap op de achtergrond, en bevat het merk geheel onderaan en nauwelijks waarneembaar nog het bijkomend wordelement "bel" in kleine witte letters in een rode cirkel.

58. Geen van deze (marginale) verschilpunten heeft een meldenswaardige invloed op de vergelijking met het betwiste teken, zodat hetgeen is gezegd met betrekking tot het voorgaande ingeroepen recht ook hier onverkort van toepassing is.

Conclusie

59. De ingeroepen rechten en het betwiste teken stemmen auditief overeen, begripsmatig zijn zij in zekere mate overeenstemmend en visueel in beperkte mate.

Vergelijking van de waren en diensten

60. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

61. Bij de vergelijking van de waren en diensten van de ingeroepen rechten en deze waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de waren en diensten in overweging genomen zoals aangeduid in het register, respectievelijk de merkaanvraag. De waren- en dienstenlijsten van de ingeroepen rechten worden hieronder geconsolideerd weergegeven. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Klasse 8 Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen; Messenmakerswaren, vorken en lepels; blanke wapenen; zakmessen; scharen. | |
| Klasse 9 Apparaten en toestellen voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van gegevens, geluid of beeld; magnetische of digitale gegevensdragers; magnetische, digitale en/of optische gegevensdragers (audio, video of audiovisueel), schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten; software, softwarepakketten; audio-compactdiscs en/of video, cd-roms; videoschermen; projectieschermen; speelapparaten, uitsluitend in samenhang met een TV-apparaat te gebruiken; optische toestellen, met name brillen, zonnebrillen, verrekijkers, microscopen, loepen, contactlenzen, telescopen; computertoestellen en -apparatuur, zoals muizen, muismatten, schermstandaards, scanners, branders, computerprinters, beeldschermen en toetsenborden voor computers; luidsprekers. | |
| Klasse 14 Edele metalen en hun legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voorzover niet begrepen in andere klassen; juwelierswaren, bijouerieën, edelstenen; uurwerken en tijdmeetinstrumenten; sleutelhangers (fantasieartikelen); borden van edele metalen, kistjes van edele metalen. | |
| Klasse 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten (ruw, halfbewerkt of voor kantoorgebruik of voor gebruik in de drukkerij); drukwerken; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoefte; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; borstels; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); plastic materialen voor verpakking, voorzover niet begrepen in andere klassen; drukletters; allemaal | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| met betrekking tot beleggingszaken; boeken, tijdschriften, dagbladen, periodieken, drukwerken, brochures, catalogussen, kalenders, tekeningen, grafische reproducties, aanplakbiljetten. | |
| Klasse 18 Leder en kunstleder, dierenhuiden; koffers, reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols, wandelstokken en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren; handtassen, winkeltassen, plunjezakken, reistassen, schooltassen, strandtassen, kampeertassen; artikelen van leder of kunstleder (met uitzondering van etuis die aangepast zijn aan de producten waarvoor ze bestemd zijn, handschoenen en ceintuurs). | |
| Klasse 21 Gerei en containers (niet-elektrisch) voor gebruik in de keuken of in de huishouding, niet van edele metalen of hiermee bedekt; kammen en sponzen; borstelhaar; materialen voor de borstelfabricage; materialen voor reinigingsmaterialen; schuursponzen; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); vaatwerk van glas, porselein of aardewerk. | |
| Klasse 24 Textielproducten voor textielgebruik, te weten badlinnen (uitgezonderd kleding), bedlinnen, huishoudlinnen, tafellinnen (van textiel), toiletdoekjes (van textiel), reisdekens, gordijnen van textiel, wandbekleding van textiel. | |
| Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel (uitgezonderd orthopedisch), hoofddeksels; handschoenen (kleding), ceintuurs (kleding). | |
| Klasse 27 Tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking (met uitzondering van tegels en verven). | |
| Klasse 28 Speelgoed, spellen en speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen (met uitzondering van kleding, schoeisel en matten); versierselen voor kerstbomen; speelballen, ballen voor spellen; vliegers; schaaksets; damspellen; toestellen voor lichaamsoefeningen; bordspelen; elektronische spellen, anders dan uitsluitend in samenhang met een tv-toestel; speelkaarten. | |
| Klasse 29 Eieren, melk (in alle vormen), boter, room, kazen en kaasspecialiteiten, yoghurt, melkproteïnen en melkserum en andere melkproducten; melkdranken; vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten, geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, vruchtensausen; eetbare oliën en vetten. | Klasse 29 Melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten. |
| | Klasse 35 Beheer van commerciële zaken. |
| Klasse 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakers- en suikerbakerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; relish; ijs, pap op basis van melk, bevroren yoghurt (consumptie-ijs). | |
| Klasse 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen. | |
| Klasse 38 Telecommunicatie; het overbrengen van beelden, geluiden, informatie en gegevens per telefoon, per computer en via telematische weg; communicatie en verzending via computerterminals; telecommunicatie en elektronische verzending van boodschappen via een wereldwijd communicatienetwerk (Internet) of lokaal netwerk (Intranet); verzending van | |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <p>handelsinlichtingen en/of reclame via Internet; verzending van informatie via elektronische catalogussen via Internet; verzending en overbrenging van ijlbodschappen, uitwisseling van computerdocumenten, elektronische gegevensuitwisseling via telexapparatuur, faxapparatuur en servers; levering van faciliteiten voor elektronische verzending van boodschappen; persagentschappen en nieuwsdiensten; communicatie via radio, telefoon, telematica, televisie; overdracht van informatie via telexapparatuur.</p> | |
| <p>Klasse 41 Onderwijs; trainingen; ontspanning en vermaak; culturele en sportieve activiteiten; het organiseren en houden van conferenties, forums, colloquia, seminars, beurzen of professionele tentoonstellingen op cultureel en educatief gebied, op het gebied van ontspanning of communicatie; organisatie van wedstrijden, spellen, al dan niet professionele informatiecampagnes en evenementen op cultureel en educatief gebied, of op het gebied van ontspanning; organisatie van tentoonstellingen voor culturele of educatieve doeleinden; productie, vervaardiging en duplicatie van muziek- en/of audiovisuele werken; ludotheken, te weten ludieke animatie en uitleen van spellen en speelgoederen; uitgave, publicatie van boeken, tijdschriften en teksten (andere dan reclameteksten); productie en verhuur van alle geluids- en/of visuele dragers en multimediadragers; clubs (ontspanning of opleiding); informatie op cultureel gebied, op het gebied van opvoeding en ontspanning; montage van videobanden, productie van films op videobanden; verhuur van videobanden; filmproductie, televisie- of radiuitzendingen; reservering en boeking van plaatsbewijzen (tickets) voor amusement, sportieve en culturele evenementen; elektronische publicatie on line van boeken en week- of - maandbladen; micro-uitgave; verhuur van alle dragers van geluid en/of beeld en van multimediadragers, van geluidsopnamen, geluidsapparatuur, videobanden; het organiseren van shows en avondvoorstellingen voor ontspanning; diensten van discotheken, vari  theaters, orkesten, organisatie van bals en concerten, schouwspelen, toneelvoorstellingen; on-line conferenties, - discussiegroepen en -babbelboxen; spellen, on line aangeboden op een computernetwerk.</p> | |
| <p>Klasse 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken) en tijdelijke huisvesting; diensten van bars, caf  s; restaurants, cafetaria's, kantines, snackbars, restauratie (het verstrekken van maaltijden), traiteurdiensten; zelfbedieningsrestaurants.</p> | <p>Klasse 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken).</p> |

Klasse 29

62. De waren *melk en melkproducten* en *eetbare oli  n en vetten* van het betwiste teken komen *expressis verbis* voor onder de waren van de ingeroepen rechten en zijn dus identiek daaraan.

Klasse 35

63. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om

ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn: bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren. Van een dergelijke complementariteit blijkt echter niets uit de waren- en dienstenlijst van het betwiste teken. Deze diensten zijn derhalve niet soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

Klasse 43

64. De dienst *restaurantie (het verstrekken van voedsel en dranken)* van het betwiste teken komt *expressis verbis* voor onder de diensten van de ingeroepen rechten en is dus identiek daaraan.

Conclusie

65. De waren en diensten van het betwiste teken zijn deels identiek en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

A.2. Globale beoordeling

66. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort-)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

67. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In casu gaat het om waren en diensten die behoren tot het dagdagelijkse bestedingspatroon van de doorsnee consument, zodat het gemiddeld aandachtsniveau normaal mag worden geacht.

68. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd, beide reeds aangehaald).

69. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). De ingeroepen rechten zijn niet beschrijvend en hebben dus *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen. Oppositant beroept zich op een ruime bekendheid van de ingeroepen rechten, maar het Bureau heeft het niet nodig geacht om deze stelling nader te onderzoeken, aangezien een verruimde beschermingsomvang in casu niets zal veranderen aan de uitkomst van deze beslissing; immers, ook een verruimde beschermingsomvang laat onverlet dat er slechts sprake kan zijn van gevaar voor verwarring indien er (minstens) sprake is van soortgelijke waren en/of diensten.

70.

71. De merken en het teken zijn auditief overeenstemmend, begripsmatig in zekere mate overeenstemmend en visueel in beperkte mate overeenstemmend, terwijl de betrokken waren en diensten deels identiek en deels niet soortgelijk zijn. Op grond van deze factoren, en hun onderlinge samenhang, komt het Bureau tot het oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

72. In het kader van het invoeren van de bekendheid van zijn ingeroepen rechten maakt opposant gewag van een "algemeen bekend merk" (zie punt 21). Voor zover hij met deze terminologie zou willen verwijzen naar een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, zij opgemerkt dat dit niet was aangegeven bij indiening van de oppositie. Aangezien de gronden van een oppositie niet kunnen worden uitgebreid na indiening, zal het Bureau deze verwijzing dan ook niet in aanmerking nemen (zie BBIE, beslissing Op volle toeren, oppositie nummer 2001357, 21 augustus 2008).

73. Verder spreekt opposant het sterke vermoeden uit dat het betwiste teken is gedeponeerd met de bedoeling op een ongeoorloofde manier te profiteren van de bekendheid van de eerdere merken (zie punt 22). Opposant verwijst hiermee kennelijk naar het inbreukcriterium van artikel 2.3, sub c BVIE. Dit criterium is echter expliciet uitgesloten als oppositiegrond: artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE verwijst immers uitsluitend naar artikel 2.3, sub a en b BVIE.

74. Dat er nog een tweetal andere merken bestaat met het element "La vache qui" (zie punt 32), is in deze procedure niet relevant, aangezien het Bureau enkel beoordeelt of er sprake is van verwarringsgevaar tussen de ingeroepen rechten en het teken, en andere merken bij deze beoordeling geen rol spelen.

C. Conclusie

75. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de identieke waren en diensten.

IV. BESLUIT

76. De oppositie met nummer 2004153 wordt gedeeltelijk toegewezen.

77. Benelux depot 1177205 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 29: alle waren.

Klasse 43: alle diensten.

78. Benelux depot 1177205 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 35: alle diensten.

79. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 17 april 2012

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Simonne Stevens-Vermeire