

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2005235

van 29 december 2011

- Opposant:** **Francis ALEN**
Leeuwerfstraat 22
2370 Arendonk
België
- Gemachtigde:** **Antwerps Octrooi- en Merkenbureau M.F.J. Bockstael N.V.**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België
- Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 64302**

Eigenbak

tegen

- Verweerder:** **C1000 B.V.**
Databankweg 26
3821 AL Amersfoort
Nederland
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1199470**



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

1. Op 17 maart 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 30, 35 en 43. Het depot is onder nummer 1199470 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 maart 2010.

2. Op 31 mei 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 64302 van het gecombineerde woord- /beeldmerk

Eigenbak

, ingediend op 11 oktober 1971 voor waren in de klassen 29 en 30.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 30 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in klasse 30 van het ingeroepen recht.

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 2 juni 2010.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 augustus 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 17 augustus 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 17 oktober 2010 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 11 oktober 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 25 oktober 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 25 december 2010 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 23 december 2010 gereageerd op de argumenten van opposant en heeft tevens verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot het ingeroepen recht. Deze reactie en dit verzoek is door het Bureau aan de opposant gezonden op 7 januari 2011, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 7 maart 2011 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

11. De opposant heeft op 4 maart 2011 gereageerd op het verzoek om bewijzen van gebruik in te dienen. Deze reactie is door het Bureau aan de verweerder gezonden op 21 maart 2011, waarbij verweerder een termijn kreeg tot en met 21 mei 2011 om hierop te reageren.

12. De verweerder heeft op 7 april 2011 gereageerd op de ingediende bewijzen van gebruik. Aangezien deze reactie niet in tweevoud werd ingediend, heeft het Bureau op 22 april 2011 verweerder verzocht om een tweede identiek exemplaar van zijn reactie in te dienen met een termijn tot en met 22 juni 2011. Het gevraagde tweede exemplaar werd door het Bureau ontvangen en op 24 juni 2011 doorgezonden aan opposant.

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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

16. Opposant is van mening dat merk en teken conceptueel overeenstemmen, aangezien zij beide gekarakteriseerd worden door de twee termen "eigen" en "bak(ker)". Het woordje "uw" in het bestreden teken is kleiner geschreven en duidelijk een ondergeschikt element. Bij het zien van het logo gaat de aandacht volgens opposant dan ook uit naar de woorden "EIGEN BAKKER", waarbij bovendien het sierschrift zeer dicht in de buurt komt van dat van opposant. Er is sprake van visuele overeenstemming, aldus opposant. "EIGEN BAKKER" klinkt quasi identiek aan "EIGENBAK" en omvat bovendien volledig het ingeroepen recht, er is volgens opposant dan ook sprake van een sterke auditieve overeenstemming.

17. Het ingeroepen recht is volgens opposant weliswaar eenvoudig, maar vooral fantasievol, waardoor het een vrij hoge onderscheidende kracht heeft. Dit wordt bevestigd door het feit dat er in klasse 30 geen andere merken zijn die, zonder andere wordelementen, zowel de term "EIGEN" als "BAK" bevatten, aldus opposant.

18. De waren zijn volgens opposant deels identiek, deels soortgelijk. Zij zijn bestemd voor een zelfde doelgroep en zullen langs dezelfde kanalen worden gecommmercialiseerd. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek zal volgens opposant eerder laag dan hoog zijn.

19. Opposant is van mening dat er een reëel risico van gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het Benelux depot niet in te schrijven voor de waren in klasse 30.

20. In reactie op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik in te dienen, dient opposant een aantal stukken in. Bovendien licht opposant toe waarom hij het niet eens is met de verweerder inzake de zienswijze met betrekking tot het gebrek aan onderscheidend vermogen van het bestreden teken.

B. Argumenten verweerder

21. Verweerder voert aan dat het ingeroepen recht gebruiksplichtig is en hij verzoekt om bewijzen van gebruik.

22. Volgens verweerder stemt het sierschrift van het bestreden teken geenszins overeen met dat van het ingeroepen recht, ook het logo ziet er anders uit. Volgens verweerder spreekt het voor zich dat de woordelenten "UW EIGEN BAKKER" volledig beschrijvend zijn en niet te monopoliseren zijn, juist de gekozen grafische weergave heft dit gebrek aan onderscheidend vermogen op. De woordelenten moeten derhalve door iedereen vrij gebruikt kunnen worden, aldus verweerder. Als merk en teken in hun totaliteit worden vergeleken, vallen de visuele verschillen op en ook auditief zijn er verschillen. Ook de term EIGENBAK is volgens verweerder niet erg sterk, aangezien dit kan verwijzen naar een eigen bakproductie of de mogelijkheid om thuis verder af te bakken.

23. Gezien de duidelijke verschillen tussen merk en teken, ziet verweerder af van de vergelijking van de waren. Verweerder behoudt zich het recht voor om inhoudelijk alsnog op de vergelijking van de waren in te gaan naar aanleiding van de ontvangst van de bewijzen van gebruik.

24. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten.

25. Naar aanleiding van de ontvangst van de bewijzen van gebruik, verzoekt verweerder het Bureau de nadere inhoudelijke argumentatie van opposant buiten beschouwing te laten. Bovendien zijn de stukken volgens opposant niet toereikend om normaal gebruik aan te tonen.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

26. 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.

27. 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."

28. 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

29. 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).

30. 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.

31. 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).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

33. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van acht zwarte letters in een gestileerd schrijfflettertype, Eigenbak. Het betwiste teken bestaat uit

drie woorden van respectievelijk twee, vijf en zes letters in een wit gestileerd schrijfflettertype. De drie woorden, UW EIGEN BAKKER, staan in een ronde cirkel, met geschulpte randen, in deze cirkel is rond de buitenlijn een dunne witte lijn aangebracht en de vulkleur van de cirkel is zwart gestippeld. De totaalindruk van het beeldelement doet denken aan een oud zegel.

34. Het publiek zal 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). De woorden "UW EIGEN BAKKER" zijn louter beschrijvend voor waren die uit een bakkerij afkomstig zijn of worden gebruikt in een bakkerij, de woordcombinatie geeft immers ondubbelzinnig aan dat de waren afkomstig zijn van de eigen bakker. De woordcombinatie "EIGENBAK" is, in tegenstelling tot wat opposant aanvoert (zie overweging 17), naar oordeel van het Bureau zeer verwijzend voor de waren waarvoor het ingeschreven werd, aangezien er sprake is van een duidelijke verwijzing naar het feit dat de producten niet afkomstig zijn uit een fabriek maar zelfgebakken zijn, ofwel wel afkomstig uit een fabriek, maar met de kwaliteit en smaak van zelfgebakken producten. Alle woordelementen van merk en teken zijn dus beschrijvend, dan wel sterk verwijzend voor de betrokken diensten.

35. In dergelijke omstandigheden moet geconcludeerd worden dat de dominante bestanddelen van de tekens bestaan uit de figuratieve elementen en moet de vergelijking plaatsvinden op basis van deze elementen (zie in die zin HvJEU, Limoncello, C-334/05 12 juni 2007). Het enige wat de figuratieve elementen gemeenschappelijk hebben, is dat zij een gestileerde schrijfwijze bevatten. De afbeelding van het bestreden teken is echter volkomen verschillend van de grafische weergave van het ingeroepen recht: een simpele schrijffletter in het ingeroepen recht tegenover de grafische weergave van een oude zegel met daarin opgenomen woorden in een sierlijk, krullerig lettertype.

36. Op grond van het voorgaande dient geconcludeerd te worden dat de tekens onvoldoende overeenstemmen om tot gevaar voor verwarring te leiden.

Vergelijking van de waren

37. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren. 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). Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 30 Meel, brood, biscuits, koek, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, wafels.	Klasse 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.

B. Overige factoren

38. Het Bureau wijst erop dat de extra argumenten die opposant heeft gegeven bij het indienen van de bewijzen van gebruik (zie overwegingen 20), niet in overweging zullen worden genomen. Er is immers in regel 1.17 van het uitvoeringsreglement strikt geregeld wanneer partijen in de gelegenheid zijn om argumenten en een reactie hierop in te dienen. Verweerder kan zich in dit kader dan ook geen recht voorbehouden om inhoudelijk alsnog op de vergelijking van de waren in te gaan naar aanleiding van de ontvangst van de bewijzen van gebruik (zie overweging 23).

39. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

40. 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, noch aan een beoordeling van de gebruiksbewijzen. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren 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

41. De oppositie met nummer 2005235 wordt afgewezen.

42. Benelux depot 1199470 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is ingediend.

43. 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, 29 december 2011

Saskia Smits

Camille Janssen

Pieter Veeze

(rapporteur)

Administratief behandelaar: Cees van Swieten