



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
Nº 2005537
van 02 november 2012

Opposant: **MARKANT Handels- und Service GmbH**
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 2
77656 Offenburg
Duitsland

Gemachtigde: **Vereenigde**
Johan de Wittlaan 7
2508 DH Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht 1: **OMEGA** (Europese inschrijving 6685614)



Ingeroepen recht 2: (Internationale inschrijving 1017465)

tegen

Verweerder: **Springfield Nutraceuticals B.V.**
Simon Stevinstraat 15
3261 MG Oud-Beijerland
Nederland

Gemachtigde: -

Betwiste merk: **Omegium** (Benelux spoedinschrijving 883465)

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

1. Op 22 juni 2010 heeft verweerder een Benelux depot ingediend van het woordmerk Omegium ter onderscheiding van waren in de klassen 5, 29 en 30. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 883465 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 juni 2010.

2. Op 26 augustus 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de volgende ingeroepen rechten:

- Europese inschrijving 6685614 van het woordmerk OMEGA, ingediend op 21 februari 2008 en ingeschreven op 5 juli 2010 voor waren in de klassen 29, 30 en 32;
- Internationale inschrijving 1017465 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 3 september 2009 en ingeschreven op 14 oktober 2010 voor waren in de klassen 29, 30 en 32.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen inschrijvingen, zoals blijkt uit de registers.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en gebaseerd op alle waren in de klassen 29 en 30 van de ingeroepen rechten.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a 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 31 augustus 2010.
8. Aangezien het tweede ingeroepen recht op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure ambtshalve opgeschort voor de duur van de inschrijvingsprocedure. Op 21 oktober 2010 heeft het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") de inschrijving van het ingeroepen recht, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de cooling off aan partijen meegedeeld. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 22 december 2010.

9. Het Bureau heeft op 23 december 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 23 februari 2011 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

10. Op 23 februari 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze werden op 25 februari 2011 doorgezonden aan verweerder, die een termijn kreeg tot en met 25 april 2011 om hierop te reageren.

11. Op 26 april 2011 heeft verweerder zijn reactie ingediend op de argumenten van opposant. De indiening van deze stukken was op tijd, aangezien 25 april 2011 een feestdag was (2^e paasdag) (zie regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement bij het BVIE (hierna: "UR")). Deze reactie werd op 27 april 2011 doorgestuurd aan opposant.

12. De opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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 van opposant

15. Opposant meent dat beide ingeroepen rechten op visueel vlak sterk overeenstemmen met het betwiste teken.
16. Ook op auditief vlak stemmen zij volgens opposant in sterke mate overeen.
17. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking merkt opposant op dat zowel de ingeroepen rechten als het betwiste teken kunnen verwijzen naar de Griekse letter OMEGA, waardoor de begripsmatige overeenstemming volgens opposant eveneens een gegeven is.
18. In zijn argumenten beperkt opposant de grondslag voor oppositie door de oppositie voorzover gebaseerd op klasse 32, te laten vervallen.
19. Opposant meent dat de waren van het betwiste teken soortgelijk dan wel identiek zijn aan die van de ingeroepen rechten. Hij stelt in dat kader dat "voedingssupplementen voor medisch gebruik" in klasse 5 van verweerder soortgelijk kunnen worden geacht aan "voedingssupplementen niet voor medisch gebruik" in de klassen 29 en 30 van de warenlijsten van opposant.

20. Opposant meent dan ook dat er sprake kan zijn van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de betwiste inschrijving door te halen.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder merkt op dat de aanduiding "omega" een generieke aanduiding is voor de familie van vetzuren die in ons voedingspatroon voorkomen. De achterliggende gedachte achter Omegium is, zo stelt verweerder, een samentrekking tussen "omega" en "echium" (een vetzuurcombinatie uit het plantje "echium").
22. Verweerder merkt verder op dat er vele merken bestaan met het bestanddeel "omega", dat opposant volgens zijn informatie geen registratie heeft in klasse 5 en dat verweerder zelf geen beeldmerk heeft gedeponeed van het woord "omegium".
23. Aangezien hij niet de intentie heeft een product te ontwikkelen in klasse 30, is verweerder bereid de registratie in die klasse te laten vervallen.
24. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken verder af te handelen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

25. 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.

26. 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."

27. 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

28. 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).

29. 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Europese inschrijving 6685614):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
OMEGA	Omegium

31. Zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit vijf letters, OMEGA. Het betwiste teken bestaat uit zeven letters, Omegium.

32. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In dit concrete geval zijn de eerste vier letters van beide tekens identiek. Enkel de laatste letter "a" van het ingeroepen recht is bij het betwiste teken vervangen door de letters "ium". Het aantal lettergrepen van het ingeroepen recht is drie, oo-mee-gaa, en van het bestreden teken vier, oo-mee-gie-jum. De eerste twee lettergrepen worden identiek uitgesproken en het eerste deel van de daaropvolgende lettergreep begint met een identieke letter, de harde letter "g". Merk en teken zijn op visueel en auditief vlak dan ook overeenstemmend.

33. De aanduiding OMEGA van het ingeroepen recht staat voor de laatste letter van het Griekse alfabet (Groot Woordenboek van de Nederlandse taal van Van Dale, veertiende druk). Gezien het ontbreken van de toevoeging "vetzuren", dan wel de toevoeging "3", "6" of "9" deelt het Bureau de mening van verweerder dat OMEGA een algemene aanduiding betreft voor de betrokken waren (zie overweging 21) niet. Het betwiste teken heeft geen vaststaande betekenis. Op begripsmatig vlak stemmen de tekens daarom niet overeen.

Conclusie

34. De tekens stemmen op visueel en auditief vlak overeen en begripsmatig stemmen ze niet overeen.

Vergelijking van de waren

35. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of 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).

36. Verweerder heeft in zijn reactie aangegeven dat hij bereid is de registratie in klasse 30 te laten vervallen (zie overweging 23). Aangezien deze warenbeperving ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk werd verzocht (zie in die zin ook GEU, Trenton, T-171/06, 17 maart 2009), heeft het Bureau deze klasse geschrapt en zal daarom deze waren niet vergelijken met de waren van opposant.

37. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

38. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 5 Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmetaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen; voedingssupplementen voor medisch gebruik.
Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; Geleien, jams, vruchtensausen; eieren, eetbare oliën en vetten.	Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten; voedingssupplementen niet voor medisch gebruik voor zover niet begrepen in andere klassen.
Klasse 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten uitgezonderd brood- en kant-en-klare bakmixen (niet begrepen in andere klassen) voor het produceren van brood; banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.	

Klasse 5

39. De waren *farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik en voedingssupplementen voor medisch gebruik* van het betwiste teken zijn medische producten of waren bedoeld voor medische toepassingen. Het betreft geen algemene voedingsmiddelen, zoals de waren van de ingeroepen rechten. Hun aard, bestemming en wijze van gebruik is daarmee verschillend van de waren in de warenlijst van opposant. Zij zullen bovendien worden vervaardigd door verschillende bedrijven en worden verkocht in andere winkels: terwijl de waren van opposant bij de supermarkt, slager of groenteboer te vinden zijn, zullen de waren van het betwiste teken bij apothekers of gespecialiseerde winkels worden verkocht. Deze waren zijn dan ook verschillend.

40. Hoewel opposant als argument aanvoert dat *voedingssupplementen voor medisch gebruik* in klasse 5 van verweerder soortgelijk kunnen worden geacht aan *voedingssupplementen niet voor medisch gebruik* in de klassen 29 en 30 van de warenlijst van opposant (zie punt 19), zijn deze waren niet terug te vinden in de warenlijsten van de ingeroepen rechten. Van enige soortgelijkheid kan dan ook geen sprake zijn.

41. Hetgeen in punt 39 werd overwogen geldt evenzeer voor de waren *pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmetaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelgving van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen*: deze waren hebben immers niets van doen met voeding, liggen in andere winkels zoals tuincentra en drogisterijen of zijn zelfs wellicht enkel te koop bij gespecialiseerde winkels of de groothandel, zoals de producten bestemd voor de tandartsen. Deze waren zijn dan ook verschillend.

42. De *voedingsmiddelen voor baby's*, ten slotte, zijn wel soortgelijk aan de waren van opposant. Zij zijn immers bestemd om te eten, hebben dezelfde aard en zijn te koop in dezelfde winkels.

Klasse 29

43. De waren *vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; eieren; eetbare oliën en vetten; melk en melkproducten en geleien en jams* komen expressis verbis voor in de warenlijst van opposant. Deze zijn identiek.

44. “*Bevroren vruchten en groenten*” zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan “*gedroogde en gekookte vruchten en groenten*”. Het product is immers hetzelfde, de bereidingswijze en de manier van bewaren zijn enkel verschillend.

45. De noemer “*eetbare vetten*” in klasse 29 van opposant kan ook boter of margarine bevatten, dit zijn zuivelproducten, aangezien ze uit melk gemaakt worden. De “*melk en melkproducten*” in klasse 29 van verweerder zijn dan ook identiek, dan wel soortgelijk hieraan. Deze waren vallen immers onder dezelfde categorie van voedingsmiddelen, ze worden gemaakt door dezelfde producent, worden gevonden in dezelfde schappen van winkels en worden verkocht via dezelfde distributiekanaalen.

46. *Compote* in de warenlijst van verweerder is sterk soortgelijk aan de waren *vruchtenpuree, geleien en jams* in de lijst van opposant: ze worden gemaakt van gekookte vruchten en hebben dezelfde aard, zij zullen in dezelfde schappen worden verkocht in dezelfde winkels.

47. De waren *voedingssupplementen niet voor medisch gebruik voor zover niet begrepen in andere klassen*, kunnen in dezelfde winkels worden verkocht als de waren van opposant. Zij kunnen ook verwerkt worden in bepaalde voedingsmiddelen. Te denken valt bijvoorbeeld aan bepaalde soorten thee met een verkwikkende of helende werking. Zij zijn daarom in lichte mate soortgelijk aan de waren van opposant.

Conclusie

48. De waren van verweerder zijn deels identiek, dan wel soortgelijk en deels niet-soortgelijk aan de waren van opposant waarop de oppositie is gebaseerd.

A.2 Globale beoordeling

49. 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.

50. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal geacht mag worden.

51. 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 Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

52. 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is echter niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (Pages Jaunes, GEU, T-134/06, 13 december 2007). Zoals bij de begripsmatige vergelijking reeds werd overwogen, is het Bureau van oordeel dat de term OMEGA geen zuiver beschrijvende term is voor de betrokken waren (zie overweging 33).

53. Gelet op de identiteit, dan wel soortgelijkheid van de waren en gezien de overeenstemmende totaalindruk van de tekens, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de soortgelijke en identieke waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

54. Op basis van het voorgaande concludeert het Bureau dat er voor de identieke en soortgelijke waren sprake is van gevaar voor verwarring.

55. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen rechten, zal, gezien de inhoud van de waren van het andere ingeroepen recht die quasi-identiek is, aan de beoordeling van het andere ingeroepen recht niet meer toegekomen worden.

IV. BESLUIT

56. Oppositie met nummer 2005537 wordt gedeeltelijk toegewezen.

57. Benelux spoedinschrijving 883465 wordt doorgehaald voor de volgende waren:

Klasse 5 Voedingsmiddelen voor baby's.

Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten; voedingssupplementen niet voor medisch gebruik voor zover niet begrepen in andere klassen.

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; voedingssupplementen niet voor medisch gebruik voor zover niet begrepen in andere klassen.

58. Benelux inschrijving 883465 blijft gehandhaafd voor de waren die niet soortgelijk zijn:

Klasse 5 Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische substanties voor medisch gebruik; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmateriaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen; voedingssupplementen voor medisch gebruik.

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

Den Haag, 02 november 2012

Saskia Smits
(rapporteur)

Willy Neys

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard