

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2006471

van 12 april 2013

- Opposant:** **SANYPET S.p.A.**
Via Austria, 3
35023 Bagnoli di Sopra (PD)
Italië
- Gemachtigde:** **Nederlandsch Octrooibureau**
J.W. Frisolaan 13
2517 JS Den Haag
Nederland
- Ingeroepen recht:** **Europese inschrijving 3712593**




tegen

- Verweerder:** **Hendrix UTD B.V.**
Veerstraat 38
5831 JN Boxmeer
Nederland
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1222005**

FORZA

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

1. Op 22 maart 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk FORZA voor waren in de klassen 5 en 31. Het depot is onder nummer 1222005 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 april 2011.
2. Op 29 juni 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 22 maart 2004 en ingeschreven op 25 juli 2005 voor waren in de klassen 5, 18 en 31.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren in de klassen 5 en 31 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 6 juli 2011.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 september 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 8 september 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 8 november 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 26 oktober 2011 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 27 oktober 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 27 december 2011 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 19 december 2011 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht.
11. Op 28 december 2011 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 28 februari 2012.

12. Op 27 februari 2012 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Aangezien de bewijzen van gebruik niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau opposant op 29 februari 2012 verzocht om een tweede identiek exemplaar in te dienen met een termijn tot en met 29 april 2012.

13. Het gevraagde tweede exemplaar werd op 19 april 2012 door opposant ingediend en op 23 april 2012 doorgezonden aan verweerder, waarbij hem een termijn tot en met 23 juni 2012 werd gesteld om op de bewijzen van gebruik te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

14. Op 21 juni 2012 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik, deze reactie werd op 9 juli 2012 naar opposant gezonden.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

17. 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

18. Bij gecombineerde woord-/beeldmerken hebben de woordelementen vaak een grotere impact dan de beeldelementen en bovendien zal het eerste deel van woorden meestal de aandacht trekken volgens opposant. Het dominante element van het ingeroepen recht is dan ook FORZA, temeer daar het cijfer 10 opgevat zal worden als een type of soort aanduiding, aldus opposant. Auditief en visueel zijn merk en teken sterk gelijkend volgens opposant. FORZA is een woord afkomstig uit het Italiaans, maar zal volgens opposant door consumenten in de Benelux duidelijk begrepen worden als "voortgang", "verbetering", dan wel als een aanmoediging. Merk en teken zijn begripsmatig dan ook overeenstemmend, zo meent opposant.

19. De waren zijn naar hun aard, bestemming en wijze van gebruik soortgelijk volgens opposant en worden bovendien in dezelfde winkels verkocht, ter ondersteuning van deze stelling dient opposant enkele stukken in.

20. Er is volgens opposant sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie toe te wijzen en het bestreden teken niet in te schrijven.

21. In reactie op het verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik en een toelichting hierbij ingediend.

B. Reactie verweerder

22. Volgens verweerder volstaat het ingediende bewijs van gebruik niet om normaal gebruik van het ingeroepen recht aan te tonen. Voor het geval het Bureau echter van mening zou zijn dat dit wel het geval is, gaat verweerder in op het gevaar voor verwarring.

23. Verweerder is het niet eens met de stelling van opposant dat FORZA het dominante element van het ingeroepen recht is. Dit is immers Italiaans voor "kracht" en zal derhalve als beschrijvend kenmerk van diervoedingsmiddelen worden opgevat in minstens een deel van de Europese Unie. De toevoeging van het cijfer 10 en de grafische elementen zorgen er volgens verweerder dan ook voor dat de totaalindruk van merk en teken niet overeenstemmend is.

24. Het in aanmerking komend publiek is volgens verweerder verschillend, blijkens de bewijzen van gebruik biedt opposant zijn producten aan retailwinkels, doe het zelfzaken en supermarkten aan en bovendien biedt hij de producten rechtstreeks aan de consumenten aan middels een webshop. Deposant biedt zijn product daarentegen enkel aan professionele vleeskuikenhouders aan. Ter ondersteuning hiervan dient verweerder een print in van zijn website. In geval van verschillende handelskanalen kan er volgens verweerder geen sprake zijn van gevaar voor verwarring, hij verwijst hierbij naar een tweetal beslissingen van het OHIM. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek van de waren van het bestreden teken is hoger, aldus verweerder.

25. De waren van het ingeroepen recht en het bestreden teken zijn volgens verweerder niet soortgelijk.

26. Er is volgens verweerder dan ook geen gevaar voor verwarring te duchten en hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te veroordelen.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

27. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

28. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

29. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 21 maart 2008. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 21 maart 2003 tot 21 maart 2008.

30. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

31. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen recht:
- Verklaring van gebruik van Sanypet S.p.A. met betrekking tot de jaarlijkse omzet die is behaald met het merk Forza10 over de periode 2006 - 2011;
 - Diverse brochures en productgegevens in het Italiaans met betrekking tot honden- en kattenvoer;
 - Diverse brochures en productgegevens in het Engels met betrekking tot honden- en kattenvoer;
 - Diverse brochures en productgegevens in het Frans met betrekking tot honden en kattenvoer;
 - Diverse brochures en productgegevens in het Duits met betrekking tot honden- en kattenvoer;
 - Diverse brochures en productgegevens in het Spaans met betrekking tot honden- en kattenvoer;
 - Facturen van verschillende printshops met betrekking tot het afdrukken van de brochures en pamfletten in de verschillende talen (Italiaans, Engels, Duits, Frans, Spaans);
 - Bewijsmateriaal met betrekking tot de deelname aan verschillende internationale beurzen en exposities;
 - Diverse Italiaanse artikelen in het magazine HobbyZoomet betrekking tot de Sanypet producten en in het bijzonder de FORZA10-lijn, gedateerd;
 - Afdruk van de website van Sanypet met informatie in het Engels over de FORZA10-lijn;
 - Afdruk van de website www.forza10.nl met informatie in het Nederlands over de FORZA10-lijn;
 - Productcatalogi in het Engels van honden- en kattenvoer;
 - Facturen met betrekking tot honden- en kattenvoer van een Spaanse afnemer;
 - Facturen met betrekking tot honden- en kattenvoer van een Italiaanse afnemer;
 - Facturen met betrekking tot honden- en kattenvoer van een Franse afnemer;
 - Facturen met betrekking tot honden- en kattenvoer van een Duitse afnemer;
 - Productcatalogus in het Italiaans van honden en kattenvoer.

32. Het Bureau stelt vast dat de overgelegde bewijzen van gebruik slechts betrekking hebben op een deel van de waren waarop de oppositie gebaseerd is, namelijk op honden- en kattenvoer en niet op de overige waren. Om proceseconomische redenen zal het Bureau daarom eerst deze waren vergelijken met deze van het betwiste teken zonder de gebruiksbewijzen inhoudelijk te beoordelen.

A.2 Verwarringsgevaar

33. 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.

34. 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."

35. 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 waren

36. 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).

37. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen waarvoor bewijzen van gebruik zijn ingediend, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

38. Het Bureau heeft reeds vastgesteld dat het bewijs van gebruik uitsluitend betrekking heeft op een deel van de waren van het ingeroepen recht en zal dus in eerste instantie deze waren vergelijken met deze van het betwiste teken. De te vergelijken waren zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 5 Gemedicineerde kuikenvoeders.
Klasse 31 Honden- en kattenvoeding.	Klasse 31 Voedingsmiddelen voor kuikens.

Klassen 5 en 31

39. Honden- en kattenvoeding is voeding die bestemd is voor de respectievelijke dieren. Kuikenvoeding is, zoals de naam al doet vermoeden, bestemd voor kuikens. Deze waren hebben enkel met elkaar gemeen dat het voedingsmiddelen voor dieren betreft. Dit is echter onvoldoende om tot soortgelijkheid te concluderen (zie in die zin ook BBIE, oppositiebeslissing 2003124, Sultan, 30 november 2009). Zowel qua samenstelling als naar aard zijn zij immers volkomen verschillend. Kuikenvoeder is zeer gespecialiseerde voeding, bestemd om kleine kuikens op te laten groeien. Opgroeiende kuikens hebben speciaal voer met veel eiwit nodig en krijgen daarom een zogenaamd opvoedmeel of opvoedkorrel. Honden- en kattenvoer daarentegen bestaat voornamelijk uit verwerkte vlees- of vissoorten. De verschillende waren zijn dan ook geenszins onderling uitwisselbaar, noch concurrerend. Het doel van de waren is ook verschillend; kuikenvoeding (al dan niet gemedicineerd) is bedoeld om kuikens gezond op te laten groeien en honden- en kattenvoeding is bedoeld om honden en katten te voeden.

40. Hoewel het natuurlijk mogelijk is dat de eindconsument zowel honden, katten als kuikens als huisdieren heeft en dat beide types voeding in dezelfde winkel worden verkocht (hetzij een dierenwinkel,

dan wel bijvoorbeeld een tuincentrum), is ook dit geen voorwaarde voor soortgelijkheid, aangezien in deze verkooppunten zeer verscheidene waren te koop worden aangeboden, zonder dat de consumenten deze waren automatisch eenzelfde herkomst toekennen (zie naar analogie GEU, T-8/03, Emilio Pucci, 13 december 2004). Bovendien worden de verschillende types diervoeding in andere rayons verkocht.

Conclusie

41. Het Bureau is van oordeel dat de waren niet soortgelijk zijn

Vergelijking van de tekens

42. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de tekens achterwege. Deze kan immers niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zijn de tekens identiek, er kan geen sprake zijn van verwarringsgevaar aangezien de betrokken waren niet identiek dan wel soortgelijk zijn.

B. Overige factoren

43. 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 (zie overweging 26). Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

44. De waren van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de tekens, noch aan een inhoudelijke beoordeling van de bewijzen van gebruik. Een gevaar voor verwarring veronderstelt immers tegelijkertijd een identiteit of overeenstemming tussen de conflicterende merken en een (soort)gelijkheid van de waren of diensten waarop ze betrekking hebben. Het gaat om cumulatieve voorwaarden (GEU, arrest YOKANA, T-103/06, 13 april 2010). Ook al zouden de tekens identiek zijn, dan nog is vereist dat de waren identiek dan wel soortgelijk zijn.

IV. BESLUIT

45. De oppositie met nummer 2006471 wordt afgewezen.

46. Benelux depot 1222005 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

47. 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 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 12 april 2013

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard