



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2006523**  
**van 5 juli 2012**

**Opposant:** **N.V. Nutricia**  
Eerste Stationsstraat 186  
2712 HM Zoetermeer  
Nederland

**Gemachtigde:** **Nederlandsch Octrooibureau**  
J.W. Frisolaan 13  
2517 JS 's-Gravenhage  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:**  (Benelux inschrijving 808996)

**Ingeroepen recht 2:**  (Europese inschrijving 5367602)

*tegen*

**Verweerder:** **FRIESLAND Brands B.V.**  
Stationsplein 4  
3818 LE Amersfoort  
Nederland

**Gemachtigde:** **Chiever BV**  
Barbara Strozziilaan 201  
1083 HN Amsterdam  
Nederland

**Betwiste merk:**  (Benelux depot 1226364)

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


1. Op 30 mei 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht voor waren in de klassen 5 en 29 van het volgende zuivere beeldmerk:




Dit depot is onder nummer 1226364 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 juni 2011.

2. Op 1 juli 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:



- Benelux inschrijving 808996 van het beeldmerk , ingediend op 5 oktober 2006 en ingeschreven op 11 oktober 2006 voor waren in de klassen 5, 29 en 30;



- Europese inschrijving 5367602 van het beeldmerk , ingediend op 9 oktober 2006 en ingeschreven op 29 januari 2008 voor waren in de klassen 5, 29 en 30.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a en b 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 4 juli 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 september 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 20 september 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot

en met 20 november 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 18 november 2011 heeft de opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 29 november 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 29 januari 2012 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 25 januari 2012 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 26 januari 2012.

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

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

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

13. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a en b 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**

14. Opposant merkt vooreerst op dat de ingeroepen rechten onderscheidend zijn; niet alleen zijn zij ter registratie zowel door het Bureau als door het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) aanvaard, maar ook is het gebruik van een schild als merk voor de onderhavige waren ongebruikelijk en daardoor origineel. Bovendien bestaan er schilden in allerlei soorten en maten, en heeft elk schild unieke in het oog springende kenmerken; silhouet, maten, kleurstelling, randen, versiering en lichtinval zijn zeer verschillend en daardoor is ieder schild uniek, aldus opposant.

15. In casu echter, meent opposant dat het betwiste teken in grote mate overeenstemt met de ingeroepen rechten: beide hebben een geronde bovenkant, loodrechte zijanten, een onderkant die uitloopt in een punt en een kader of rand om het beeldelement heen. Ook zijn zij voorzien van plekken die belicht lijken en plekken waarop schaduw is te zien; de lichtinval is in beide gevallen geconcentreerd aan de boven- en onderkant en er schijnt meer licht op de linkerhelft dan op de rechterhelft, aldus opposant.

16. Aangezien de ingeroepen rechten in zwart-wit zijn geregistreerd, strekt de beschermingsomvang ervan zich uit tot iedere kleur, dus ook tot de combinatie blauw en geel van het betwiste teken, zo meent opposant, en hij geeft aan de merken in de praktijk ook daadwerkelijk in verschillende kleurschakeringen te gebruiken.

17. Ook auditief en begripsmatig zijn de tekens overeenstemmend, aangezien het publiek ernaar zal verwijzen met het woord "schild", en ze dus verwijzen naar hetzelfde concept, zo stelt opposant.

18. De betrokken waren zijn volgens opposant identiek. Hij wijst er nog op dat verwarring grote gevolgen kan hebben voor de uiteindelijke consument van deze waren, namelijk baby's, waarvan het spijsverteringsstelsel nog moet worden ontwikkeld en die derhalve nog niet veel verschillende voedingsmiddelen of ingrediënten kunnen verdragen.

19. Alle relevante factoren samen kunnen volgens opposant tot geen andere conclusie leiden dan dat er gevaar voor verwarring bestaat, weshalve hij het Bureau verzoekt de oppositie te honoreren en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

## **B. Argumenten verweerder**

20. Verweerder wijst erop dat de merken moeten worden vergeleken zoals zij zijn geregistreerd of ingediend en dat het door opposant gestelde feitelijk gebruik (in verschillende kleuren) niet meegewogen dient te worden.

21. De vorm van de betrokken tekens vindt verweerder zeer gebruikelijk: het publiek zal deze zonder nadenken als schild herkennen en, anders dan opposant stelt, komen ook voor de in het geding zijnde waren tientallen registraties voor in het Beneluxregister die een schild bevatten. Daarnaast meent verweerder dat een schild niet meer is dan een waarborg-/kwaliteitsaanduiding, hetgeen uiteraard te maken heeft met de beschermende functie van een schild. Het onderscheidend vermogen van het schildelement acht verweerder daarom gering en de beschermingsomvang ervan beperkt tot de specifieke vorm, silhouet, maat, eventuele kleuren, randen en versieringen.

22. In casu zijn de verschillen zo pregnant, dat van een visuele gelijkenis geen sprake kan zijn, op de (gebruikelijke) vorm van het schild na, zo meent verweerder. Het schild van de ingeroepen rechten bestaat uit een grijs vlak met een smalle rand en scherpe hoeken; het betwiste teken heeft afgeronde hoeken en een opvallende vlak- en kleurverdeling, waardoor het blauwe gedeelte kan worden gezien als een (gespiegelde) letter F. Aan de schaduwwerking kent verweerder geen onderscheidend vermogen toe.

23. Aangezien het om zuivere beeldmerken gaat, is een auditieve en begripsmatige vergelijking volgens verweerder niet aan de orde; in ieder geval acht hij bij zuivere beeldmerken het visuele aspect bepalend in de vergelijking.

24. Verweerder onderschrijft opposants stelling dat verwarring met betrekking tot babyvoeding grote gezondheidsgevolgen kan hebben. Het in aanmerking komend publiek (dat wil zeggen: diegenen die beslissen over de aankoop ervan) zal dus zeer kritisch en oplettend zijn, zich zeer goed oriënteren en zeer bewust een keuze maken, waardoor de kans op verwarring juist geringer is, zo meent verweerder.

25. Verweerder concludeert dat het in aanmerking komend publiek de tekens niet zal verwarren en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen.

### 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).

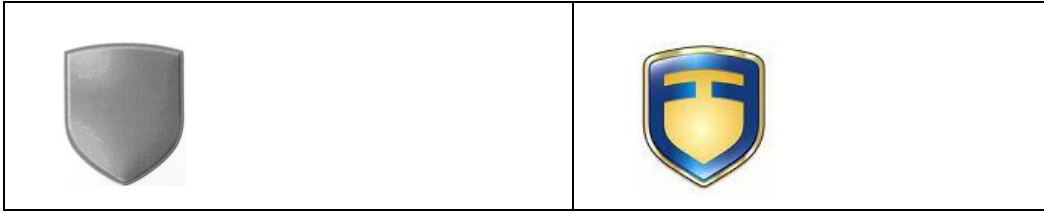
#### ***Vergelijking van de tekens***

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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

31. Beide ingeroepen rechten zijn identiek en kunnen dus gezamenlijk worden behandeld. Gemakshalve zal er hierna in het enkelvoud naar worden verwezen. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
--------------------------------	---------------------------------



32. Beide tekens zijn zuivere beeldmerken, bestaande uit de afbeelding van een schild, bij het ingeroepen recht opgevuld in verschillende tinten grijs, bij het betwiste teken in goud en azuur en met een gouden rand. Afhankelijk of men het blauwe dan wel het gouden vlak als voorgrond ziet, kan men er twee (gespiegelde) hoofdletters F in zien dan wel de hoofdletter T, of mogelijk nog een gestileerde spade met nogal fors uitgevallen blad en handvat en een erg korte steel.

33. Het enige wat de tekens dus gemeen hebben is de vorm van het schild, maar verwonderlijk is dat niet, aangezien het aantal mogelijke vormen daarvan beperkt is en deze bovendien sterk bepaald worden door conventies. Zo is de hier voorgestelde schildvorm beslist "traditioneel" te noemen, zeker voor wapenschilden. Het moge dan zo zijn dat deze niet per definitie zijn uitgesloten van merkbescherming, zoals opposant stelt (zie punt 14), hun onderscheidende kracht ontnemen zij toch in eerste instantie aan het "wapen" dat erop aangebracht wordt, niet aan het feit dat het een schild betreft.<sup>1</sup> Een dergelijk wapen ontbeert het ingeroepen recht.

34. Het betwiste teken daarentegen heeft deze kenmerken wèl door de nadere invulling van het schild. Welke van de hierboven voorgestelde dan wel andere mogelijke interpretatie daaraan moet worden gegeven, kan in het midden blijven; loutere fantasie-elementen zijn immers eveneens en zelfs bij uitstek geschikt om als merk te fungeren. Vast staat in ieder geval dat deze onderscheidende elementen in geen enkel opzicht overeenstemmen met het ingeroepen recht.

#### *Conclusie*

35. Merk en teken hebben enkel de niet-ongebruikelijke vorm van een schild gemeenschappelijk. Het betwiste teken bevat daarnaast elementen die het duidelijk onderscheiden van het ingeroepen recht. De tekens zijn in hun totaalindruk dan ook niet overeenstemmend.

#### ***Vergelijking van de waren***

36. 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.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 5 Farmaceutische producten; diëtische	Klasse 5 Voedingsmiddelen voor baby's.

<sup>1</sup> Oorspronkelijk dienden wapenschilden, door herauten in een wapenboek opgetekend, ter identificatie van op het slagveld omgekomen ridders (zie <[http://nl.wikipedia.org/wiki/Wapen\\_\(heraldiek\)](http://nl.wikipedia.org/wiki/Wapen_(heraldiek))>).

substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's, peuters en kleuters.	
Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten; voedingsmiddelen voor diëtisch gebruik voor zover niet begrepen in andere klassen.	Klasse 29 Melk en melkproducten.
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; voedingsmiddelen voor diëtisch gebruik voor zover niet begrepen in andere klassen.	

#### B. Overige factoren

37. Met betrekking tot het argument van opposant dat de beschermingsomvang van zijn in zwart-wit geregistreerde merken zich uitstrekt tot iedere kleur (zie punt 16), zij erop gewezen dat het Bureau in een oppositieprocedure de tekens dient te vergelijken aan de hand van de registergegevens (zoals verweerder terecht opmerkt; zie punt 20).

#### C. Conclusie

38. Aangezien de tekens niet overeenstemmen, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren; immers, ook al zouden deze identiek zijn, dan nog kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet overeenstemmen (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

#### IV. BESLUIT

39. Oppositie 2006523 wordt afgewezen.

40. Benelux depot 1226364 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

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

Den Haag, 5 juli 2012

Willy Neys

Camille Janssen

Pieter Veeze

*(rapporteur)*

Administratieve behandelaar: Tomas Westenbroek