



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 20006557**

**van 5 juli 2012**

**Opposant:** **Tastan Investment B.V.**  
Ankersmidplein 2  
1506 CK Zaandam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Hendriks & Co. B.V.**  
Postbus 379  
1400 AJ Bussum  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:**



(Benelux inschrijving 772880)

**Ingeroepen recht 2:**



(Benelux inschrijving 822251)

**Ingeroepen recht 3:**



(Europese inschrijving 5813951)

*tegen*

**Verweerder:** **Da-Ca BV**  
Gevers Deynootweg 666-668  
2586 BT Den Haag  
Nederland

**Gemachtigde:** **Jurimark**  
Tolhuis 20-12  
6537 LW Nijmegen  
Nederland



**Betwiste merk:**

(Benelux depot 1228102)

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

1. Op 28 juni 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-

 /beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 29, 30 en 43. Het depot is onder nummer 1228102 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 juni 2011.

2. Op 21 juli 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 772880 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

 , ingediend op 31 maart 2005 en ingeschreven op 12 september 2005 voor waren en diensten in de klassen 29, 35 en 43;

- Benelux inschrijving 822251 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

 , ingediend op 23 maart 2007 en ingeschreven op 7 augustus 2007 voor waren en diensten in de klassen 29, 30, 35 en 43;

- Europese inschrijving 5813951 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

 , ingediend op 5 april 2007 en ingeschreven op 7 april 2008 voor waren en diensten in de klassen 29, 30, 35 en 43.

3. Volgens de registers 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 25 juli 2011.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 26 september 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 11 oktober 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 11 december 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 26 oktober 2011 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 28 oktober 2011 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 28 december 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft op 23 december 2011 gereageerd. Deze reactie is dezelfde dag door het Bureau aan de opposant gezonden.

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 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 is zich ervan bewust dat het in casu gaat om merken die zijn opgebouwd uit beschrijvende of zwak onderscheidende elementen en dat de bescherming van de ingeroepen rechten zich beperkt tot de gegeven specifieke combinatie van deze elementen en zich niet uitstrekt tot deze elementen zelf. Daarom moeten de tekens volgens hem in hun totaalindruk worden vergeleken.

15. In dit verband valt het opposant op dat het betwiste teken dezelfde combinatie van grafische en verbale elementen bevat als de ingeroepen rechten. De geringe verschillen kunnen redelijkerwijs niet voldoende worden geacht om de consument in staat te stellen de tekens te onderscheiden, zodat opposant de tekens visueel onmiskenbaar overeenstemmend vindt.

16. Bij de auditieve vergelijking dient er rekening mee te worden gehouden dat CO een gebruikelijke afkorting is voor COMPANY, zodat niet is uitgesloten dat het betwiste teken zal worden uitgesproken als DÖNER EN COMPANY, waardoor opposant de tekens op auditief vlak sterk overeenstemmend acht.

17. De woorden DÖNER en COMPANY hebben een vaststaande betekenis, die onmiddellijk zal worden herkend door het Beneluxpubliek, zo meent opposant. DÖNER is afgeleid van döner kebab, een populair Turks grillgerecht en COMPANY (of CO) is Engels voor "firma" of "compagnie" en wordt ook in

de Benelux veelvuldig gebruikt in handelsnamen. Begripsmatig zijn de tekens volgens opposant dan ook identiek.

18. Opposant stelt vast dat de waren en diensten van het betwiste teken voor het overgrote gedeelte identiek en voor de rest sterk soortgelijk zijn aan deze van de ingeroepen rechten, hetgeen volgens hem het gevaar voor verwarring alleen maar kan vergroten.

19. Bovendien wijst opposant er op dat hij de ingeroepen rechten al meer dan twintig jaar actief gebruikt, waardoor zij inmiddels grote bekendheid genieten bij het publiek.

20. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie geheel toe te wijzen en verweerder te veroordelen in de kosten.

#### **B. Argumenten verweerder**

21. Verweerder voert aan dat DÖNER ook zonder de toevoeging "kebab" een soortnaam is, namelijk (een bepaalde bereidingswijze van) een vleesgerecht en dus niet als merk kan worden beschermd. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de aanduidingen COMPANY en &CO, die bovendien in combinatie met het element DÖNER aanprijzend zijn bedoeld, namelijk om aan te geven dat de desbetreffende ondernemingen gespecialiseerd zijn in döner.

22. Wat de figuratieve elementen betreft, vindt verweerder het beslist niet vreemd dat aanbieders van döner een afbeelding van een döner kebab gebruiken, maar voor het overige ziet hij meer verschillen dan overeenkomsten. Al met al ziet verweerder als enige punt van overeenkomst het feit dat het grafische element links van de tekst staat, hetgeen volgens hem niet tot verwarring van het publiek zal leiden.

23. Verweerder kan derhalve niet anders dan concluderen dat er geen sprake is van verwarringwekkende overeenstemming en verzoekt het Bureau de oppositie volledig af te wijzen en opposant in de kosten te veroordelen.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

24. 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.

25. 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."

26. 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 en van de waren en diensten**

27. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	
Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; vleesproducten, vleesgerechten en vleessandwiches; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; 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.
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; vleessandwiches.	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.
Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; zakelijke bemiddeling bij de groothandel van de in klasse 29 en 30 genoemde producten; detailhandeldiensten met betrekking tot de in klasse 29 en 30 genoemde producten.	
Klasse 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken) en horecadiensten.	Klasse 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting.

### **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 (arresten *Sabel* en *Lloyd*, beide reeds aangehaald).

30. 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 bezien, 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).

31. Volgens vaste rechtspraak 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).

32. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. De ingeroepen rechten bevatten de wordelementen *Döner Company*, voorafgegaan door de afbeelding van een döner kebab aan het spit, het geheel al dan niet geplaatst tegen een oranje-rode rechthoekige achtergrond. Het betwiste teken bevat de wordelementen *Döner & Co* en daaronder, in veel kleinere letters *Tasty & Healthy*; links van deze wordelementen is eveneens een döner kebab aan een spit afgebeeld.

33. 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). Alle wordelementen van zowel de ingeroepen rechten als het betwiste teken zijn beschrijvend. “Döner” is, zo leert een korte zoekactie via Google®, een gebruikelijke aanduiding voor “döner kebab”, een van oorsprong Turks vleesgerecht.<sup>1</sup> “Company” is een gebruikelijke algemene aanduiding voor een onderneming, evenals het gelijkkluidende Nederlandse, Franse en Duitse “compagnie”, respectievelijk *Kompanie*, en de afkorting “Co” (zie Van Dale, *Groot woordenboek Engels-Nederlands*, 2<sup>de</sup> druk, *Groot woordenboek Nederlands*, 14<sup>de</sup> druk, *Groot woordenboek Frans-Nederlands*, 3<sup>de</sup> druk en *Groot woordenboek Duits-Nederlands*, 3<sup>de</sup> druk; zie ook: Brussel, 2007/AR/2545, B&Co, 17 november 2009). De woorden “Tasty & Healthy” van het betwiste teken ten slotte geven aan dat het om smakelijke en gezonde waren en diensten gaat, en zijn dus eveneens beschrijvend (en ook aanprijzend).

34. Een afbeelding van een döner kebab aan een verticaal spit is op zich ook louter beschrijvend voor de betrokken waren en diensten, maar in casu gaat het om sterk gestileerde afbeeldingen, die van het betwiste teken al wat meer dan die van de ingeroepen rechten. Daardoor zijn de afbeeldingen op

meerdere punten verschillend, namelijk de zichtbaarheid en positie van het spit en het stuk vlees, de spithouder, die bij de ingeroepen rechten tevens de letter D lijkt voor te stellen en bij het betwiste teken eerder een wijde haal van de letter O, en de achtergrond.

### *Conclusie*

35. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de woordellemen van zowel de ingeroepen rechten als het betwiste teken in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen de merken en het teken voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. De merken en het teken stemmen in hun totaalindruk niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

### ***Vergelijking van de waren en diensten***

36. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. 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).

### **B. Overige factoren**

37. Voor zover opposant met de door hem gestelde bekendheid van de ingeroepen rechten (zie punt 19) zou bedoelen dat deze onderscheidend vermogen hebben verworven door intensief gebruik, zij erop gewezen dat, om deze zogeheten inburgering te bewijzen, dient te worden aangetoond dat het teken, als gevolg van het gebruik dat er van is gemaakt, inmiddels door het in aanmerking komend publiek als merk wordt opgevat. Daartoe kunnen stukken worden overgelegd met betrekking tot het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het percentage van de betrokken kringen dat de waren en/of diensten op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen. Eventueel kan worden besloten een opinieonderzoek in te dienen (zie arrest van het HvJEU inzake CHIEMSEE; 4 mei 1999; zaken C-108/97 en C-109/97). In casu heeft opposant geen van dergelijke stukken ingediend, zodat inburgering van de ingeroepen rechten niet is aangetoond.

38. 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. 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**

39. De merken en het teken hebben uitsluitend beschrijvende en niet onderscheidende elementen gemeen. De eventueel hieruit voortvloeiende punten van overeenstemming worden, gezien het beschrijvende karakter van deze elementen, geneutraliseerd door de verschillen in de grafische

---

<sup>1</sup> <[http://nl.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6ner\\_kebab](http://nl.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6ner_kebab)> en <[http://en.wikipedia.org/wiki/Doner\\_kebab](http://en.wikipedia.org/wiki/Doner_kebab)>.



weergave van de merken en het teken. De merken en het teken stemmen in hun totaalindruk niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet (in voldoende mate) overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

#### **IV. BESLUIT**

40. Oppositie 2006557 wordt afgewezen.

41. Beneluxdepot 1228102 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is ingediend.

42. Opposant is 1.000 euro verschuldigd aan 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

Diter Wuytens

Pieter Veeze

*(rapporteur)*

Administratieve behandelaar: Erica Hartinger