



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2007400

van 29 maart 2013

Opposant: **CADBURY UK LIMITED**
PO Box 12, Bournville Lane, Bournville
B30 2LU Birmingham
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam Zuidoost
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Europese inschrijving 4341806**
GREEN & BLACK'S

Ingeroepen recht 2: **Europese inschrijving 8194896**

**GREEN
&BLACK'S**

ORGANIC

tegen

Verweerder: **Leev.Nu B.V.**
Van der Kunstraat 12
4251 LN Werkendam
Nederland

Gemachtigde: ---

Betwiste merk: **Benelux depot 1238415**
Green & White

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

1. Op 17 december 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Green & White voor waren en diensten in de klassen 29, 30, 31, 32 en 35. Het depot is onder nummer 1238415 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 januari 2012.

2. Op 2 april 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (1 april 2012) op een zondag viel, is de oppositie ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 4341806 van het woordmerk GREEN & BLACK'S, ingediend op 16 maart 2005 en ingeschreven op 6 april 2006 voor waren in klasse 30;
- Europese inschrijving 8194896 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 11 maart 2009 en ingeschreven op 16 maart 2010 voor waren in klasse 30.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren in klasse 30 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 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie was voorlopig ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 4 april 2012. Opposant heeft een termijn van twee weken gekregen om een verzoek tot naamswijziging of overdracht in te dienen, aangezien de gegevens van de opposant zoals ingevuld op de formulieren niet overeen kwamen met de gegevens van de houder van de ingeroepen rechten in het register. Op 16 april 2012 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") een kennisgeving van definitieve ontvankelijkheid aan partijen gezonden, aangezien opposant een geldig verzoek tot wijziging had ingediend.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 juni 2012. Het Bureau heeft op 11 juni 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan

opposant een termijn tot en met 11 augustus 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 10 augustus 2012 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 15 augustus door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 15 oktober 2012 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 5 september 2012 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van de opposant. Aangezien deze reactie niet in tweevoud was ingediend, heeft het Bureau op 10 september 2012 verweerder verzocht om een tweede identiek exemplaar van zijn reactie in te dienen met een termijn tot en met 10 november 2012.

11. Het gevraagde tweede exemplaar werd op 19 september 2012 door verweerder ingediend en op 20 september 2012 doorgezonden aan de opposant.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen 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 opposant

15. Opposant richt zich tegen een deel van de waren in klasse 30 van verweerder. Deze waren in klasse 30 van verweerder zijn volgens opposant identiek, dan wel in hoge mate soortgelijk aan de waren van opposant.

16. Merk en teken hebben het eerste deel identiek gemeen, te weten "GREEN &" en de consument zal volgens vaste rechtspraak in beginsel meer aandacht besteden aan het eerste deel van een merk, aldus opposant. Het verschil wordt gevormd door het laatste woord in merk en teken, te weten respectievelijk "BLACK's" versus "WHITE", twee veelgebruikte tegenpolen in de taal. Visueel zijn merk en teken volgens opposant in sterke mate overeenstemmend en auditief zijn merk en teken overeenstemmend. Merk en teken bestaan beide uit een combinatie van twee Engelse woorden met een ampersand. Ondanks het feit dat Engels geen officiële taal is in de Benelux, zullen de betrokken woorden volgens opposant deel uitmaken van de basiswoordenschat van het Benelux publiek. Beide tekens verwijzen naar kleuren, waaronder de identieke kleur groen. Zwart en wit zitten volgens opposant bovendien begripsmatig dicht bij elkaar, aangezien het twee tegenpolen betreft die vaak in één adem worden genoemd. Begripsmatig zijn merk en teken volgens opposant sterk overeenstemmend.

17. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en verweerder te veroordelen in de kosten van de procedure.

B. Reactie verweerder

18. Verweerder voert aan dat het woord GREEN generiek is, evenals het woord WHITE. Green wordt vaak in voeding gebruikt en staat volgens verweerder voor de algemeenheid van duurzaamheid, de producten hebben een biologisch karakter. White is volgens verweerder echt iets anders dan Black's dat bovendien ook nog in het meervoud is geschreven. Green & White vertolkt duurzame producten op basis van zuivel, aldus verweerder.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

19. 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.

20. 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."

21. 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

22. 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).

23. 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).

24. 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).

25. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Europese inschrijving 4341806):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
GREEN & BLACK'S	Green & White

Visuele vergelijking

26. Het ingeroepen recht en het bestreden teken zijn beide zuivere woordmerken, bestaande uit twee woorden, aan elkaar gekoppeld door een ampersand. Het ingeroepen recht bestaat uit de woorden GREEN & BLACK'S in hoofdletters en het bestreden teken uit de woorden Green & White in kleine letters met hoofdletters aan het begin van de woorden.

27. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (zie ook in die zin GEU, *babilu*, T-66/11, 31 januari 2013).

28. Merk en teken delen hetzelfde eerste woord, GREEN, gevolgd door een ampersand. Hierbij is van belang dat een consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (GEU, *Mundicor*, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dat eerste deel is in dit geval bij beide identiek, slechts het laatste woord is verschillend.

29. De tekens zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

30. Hetgeen bij de visuele vergelijking werd overwogen, geldt ook voor de auditieve vergelijking. Het eerste woord en de ampersand worden identiek uitgesproken, enkel het laatste woord is verschillend en ook hier geldt dat de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (arrest

Mundicor, reeds aangehaald). Het aantal lettergrepen en daarmee de cadans en het ritme van de uitspraak zijn hetzelfde.

31. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

32. Merk en teken delen het eerste woord GREEN en de ampersand waaraan in beide gevallen de benaming van een tweede kleur is toegevoegd, respectievelijk BLACK'S en WHITE. De opbouw is daardoor overeenstemmend. GREEN betekent letterlijk groen, maar kan ook opgevat worden als een aanduiding voor milieuvriendelijk of biologisch, zoals verweerder in zijn reactie ook aangeeft (zie overweging 18). Hoewel BLACK'S opgevat zou kunnen worden als eigennaam, is het Bureau van oordeel dat het gezien de toevoeging van GREEN duidt op de kleur zwart, de toevoeging van de apostrof "s" geeft geen andere betekenis aan dit woord. White betekent wit. Zoals opposant ook al aangaf (zie overweging 16) horen de kleuren zwart en wit bij elkaar, waardoor er sprake is van een begripsmatige overeenstemming (zie in die zin ook BBIE, oppositiebeslissing 2000664, MAXIMA sunwear, 24 april 2008)

33. De tekens zijn op begripsmatig vlak overeenstemmend.

Conclusie

34. De tekens zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend en op begripsmatig vlak overeenstemmend.

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. 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.

37. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 30 Chocolade, chocoladerepen, chocolade (voor het koken), chocoladekoekjes, suikergoed op basis van chocolade, chocolade-eieren, dranken met een chocoladesmaak, chocoladesaus, chocoladesaus voor op roomijs, chocoladepasta voor op brood, roomijs, cacaoproducten en	KI 30 Banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; ijs.

cacaodranken.	
---------------	--

38. Banketbakkers- en suikerbakkerswaren zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht, aangezien het in beide gevallen gaat om ingrediënten of eindproducten voor bijvoorbeeld koekjes, taarten of snoepgoed. Ze worden aan dezelfde doelgroep en via dezelfde distributiekanaalen verkocht en ze hebben dezelfde aard. Hetzelfde geldt voor de honing en melassestroop in het bestreden teken. Hoewel onder de noemer ijs ook ijsblokjes en koelijs kunnen vallen, is het, gezien de brede betekenis van het woord ijs, niet uit te sluiten dat hier ook consumptie-ijs onder valt. Consumptie-ijs en ijs zijn dan ook identiek, dan wel sterk soortgelijk aan roomijs.

Conclusie

39. De waren zijn identiek, dan wel (sterk) soortgelijk.

A.2. Globale beoordeling

40. 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.

41. 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).

42. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In onderhavig geval gaat het om waren die behoren tot de courante, althans regelmatig terugkerende, aankopen. Het aandachtsniveau van de consument van deze waren mag dan ook normaal worden genoemd.

43. 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 ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het niet beschrijvend is voor de aangeduide waren.

44. Gezien de mate van overeenstemming van de tekens, alsook de identiteit, dan wel soortgelijkheid van de waren, en mede in het licht van de onderlinge samenhang tussen beide, alsook het normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, is het Bureau van oordeel dat het

publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

45. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overweging 17). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

46. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

47. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van één van de ingeroepen rechten, dient aan de beoordeling van het andere ingeroepen recht niet meer toegekomen te worden.

IV. BESLUIT

48. Oppositie met nummer 2007400 wordt toegewezen.

49. Beneluxdepot 1238415 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie zich richtte:

Klasse 30 Banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; ijs.

50. Benelux depot 1238415 wordt wel ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie zich niet richtte:

Klasse 29 Alle waren.

Klasse 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen.

Klasse 31 Alle waren.

Klasse 32 Alle waren.

Klasse 35 Alle diensten.

51. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 29 maart 2013

Saskia Smits
(rapporteur)

Diter Wuytens

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Ellen van Holst

