



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2007409
van 28 mei 2013

Opposant: **B & G de Mooij B.V.**
Waterboslaan 36
2231 BJ Rijnsburg
Nederland

Gemachtigde: **ABCOR BV**
Postbus 2134
2301 CC Leiden
Nederland



Ingeroepen recht:

primera

(Benelux inschrijving 908490)

tegen

Verweerder: **Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek-Praktijkonderzoek**
Plant & Omgeving/Plant Research International
Droevendaalsesteeg 1
6708 PB Wageningen
Nederland

Gemachtigde: **Ten Hoopen Jonker Fresco advocaten**
Westeinde 58-D
2275 AG Voorburg
Nederland

Betwiste merk: PRIMOSA (Benelux depot 1242475)

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

1. Op 23 februari 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk PRIMOSA voor waren en diensten in de klassen 31 en 44. Het depot is onder nummer 1242475 in behandeling genomen en gepubliceerd op 2 maart 2012.

2. Op 11 april 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 908490 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 20 september 2011 en ingeschreven op 12 december 2011 voor waren en diensten in de klassen 31, 35 en 39.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren in klasse 31 van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten 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 19 april 2012.

8. Naar aanleiding van enkele opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 20 oktober 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 24 oktober 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 24 december 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 5 oktober 2012 heeft verweerder een verzoek tot beperking van de waren ingediend. Deze beperking is door het Bureau ter kennis gesteld aan opposant op 10 oktober 2012.

10. Op 31 oktober 2012 heeft de opposant argumenten ingediend. Aangezien deze argumenten niet in tweevoud werden ingediend, heeft het Bureau opposant diezelfde dag verzocht om een tweede identiek exemplaar met een termijn tot en met 31 december 2012. Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 7 november 2012 door opposant ingediend en op 8 november 2012

doorgezonden aan verweerder, waarbij een termijn tot en met 8 januari 2013 is gegeven om hierop te reageren.

11. De verweerder heeft op 4 januari 2013 gereageerd op de argumenten van opposant en tevens bewijs van gebruik gevraagd van het ingeroepen recht. Het Bureau heeft deze reactie op 8 januari 2013 aan opposant gestuurd en tegelijkertijd partijen meegedeeld dat het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig was.

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 in kwestie.

A. Argumenten opposant

15. Opposant geeft vooreerst aan dat hij de oppositie nog uitsluitend wil richten tegen de waren *boomkwekerijproducten* van het betwiste teken. Deze acht hij identiek aan de waren *levende planten, struiken, bomen, stekken, zaaizaden en bosbouwproducten* en soortgelijk aan de andere waren van het ingeroepen recht.

16. Opposant merkt op dat de tekens precies even lang zijn, en dat de eerste vier letters en de laatste identiek zijn. Slechts twee van de zeven letters zijn verschillend en deze bevinden zich bovendien aan het einde van het teken, waar zij het minst in het oog springen. Opposant meent derhalve dat de tekens visueel sterk overeenstemmen.

17. Opposant stelt vast dat de eerste lettergreep ook auditief identiek is en de twee volgende zo goed als identiek, waardoor de tekens op dit vlak eveneens sterk overeenstemmen.

18. Opposant licht toe dat PRIMERA Spaans is voor "eerste", maar merkt op dat het Spaans geen officiële taal is in de Benelux. Het betwiste teken heeft volgens hem geen betekenis, maar hij acht het begripsmatig verschil te klein om de visuele en auditieve overeenstemming op te heffen.

19. Volgens opposant is het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek voor boomkwekerijproducten niet bovengemiddeld.

20. Opposant concludeert dat er sprake is van direct en indirect verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie toe te wijzen en verweerder te veroordelen in de kosten.

B. Reactie verweerder

21. Verweerder voert aan dat het niet opgaat om alleen het woordelement van het ingeroepen recht te betrekken in de vergelijking, sterker nog, hij meent dat het beeldelement in dit merk het meeste opvalt en een compleet verschillende visuele totaalindruk achterlaat bij de consument. Bovendien meent hij dat het woordelement elk onderscheidend vermogen mist.

22. Verweerder brengt onder de aandacht dat op auditief vlak uitsluitend de eerste lettergreep identiek is; de tweede en derde zijn qua uitspraak volgens hem totaal verschillend. Bovendien speelt ook in het kader van de auditieve vergelijking de totaalindruk een belangrijke rol en deze is, mede als gevolg van de beeldelementen, totaal verschillend.

23. Verweerder legt uit dat het betwiste teken tot stand is gekomen door een combinatie van de elementen "prima" en het gewas *Prunus Spinosa*. Hij concludeert daaruit dat de tekens op begripsmatig vlak verschillend zijn.

24. Verweerder beklemtoont dat hij zijn merk uitsluitend verhandelt in de commerciële c.q. professionele fruitteelt en boomkwekerij, en dat zijn doelpubliek dus niet de gemiddelde of doorsnee consument is.

25. Verweerder vindt het moeilijk om te achterhalen of opposant het ingeroepen recht daadwerkelijk gebruikt en voor welke waren; daarom verzoekt hij om bewijs van gebruik van dit recht.

26. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten van deze procedure.

III. BESLISSING**A.1. Verwarringsgevaar**

27. 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.

28. 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."

29. 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

30. 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).

31. 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).

32. 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).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	PRIMOSA

Visuele vergelijking

34. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een pols en een vuist die een bloem vasthoudt en daarboven vier "wegvliegende" streepjes, als symbool voor verrassing of schittering. Onder dit beeldelement staat het woord "primera" in dikke zwarte drukletters. Het betwiste teken is een zuiver woordmerk van zeven letters, PRIMOSA.

35. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In het voorliggende geval is het beeldelement van het ingeroepen recht weliswaar zeker niet te veronachtzamen, aangezien het geheel bovenaan staat en dus als eerste wordt waargenomen en het niet bestaat uit een banale afbeelding, maar dit neemt niet weg dat het wordelement daaronder, in dikke zwarte letters en over de volledige breedte van het beeldelement, eveneens meteen in het oog springt.

36. De eerste vier letters van het betwiste teken zijn identiek aan die van het wordelement van het ingeroepen recht. Daarna volgen twee verschillende letters en de laatste letter is weer identiek. De twee verschillende letters aan het einde van de tekens zijn minder opvallend dan de vier identieke aan het begin ervan en de identieke laatste letter, zodat de tekens in hun totaalindruk visueel overeenstemmen.

37. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

38. Beide tekens bestaan uit drie lettergrepen en zijn dus qua lengte en intonatie vergelijkbaar. Verder geldt dat de consument in het algemeen meer belang hecht aan het eerste deel van een merk (zie GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004) en dat de vier eerste letters van de tekens identiek zijn. Daarnaast is ook de laatste lettergreep overeenstemmend, aangezien die dezelfde klinker bevat. Deze punten van overeenstemming wegen ruimschoots op tegen het enkele verschil in uitspraak van de voorlaatste lettergreep en letters.

39. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

40. Het betwiste teken heeft geen betekenis; de door verweerder gegeven uitleg (zie punt 23) is enkel kenbaar voor insiders. Het wordelement van het ingeroepen recht is de vrouwelijke vorm van het Spaans voor "eerste", maar het is in de Benelux geen courant gebruikt woord, zodat deze betekenis niet zonder meer bekend mag worden verondersteld. Voor het deel van het publiek dat die betekenis mogelijk wél kent, zijn de tekens begripsmatig niet overeenstemmend. Het beeldelement ten slotte is voor verschillende interpretaties vatbaar (een schitterende bloem, een bloem die je niet loslaat...), zodat er dus evenmin een vaststaande betekenis kan worden aan toegekend.

41. Geen van de tekens heeft een vaststaande betekenis voor het in aanmerking komend publiek, waardoor een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is. Voor een (beperkt) deel van het publiek zijn de tekens begripsmatig mogelijk niet overeenstemmend

Conclusie

42. De tekens zijn visueel en auditief overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Het begripsmatige aspect zal daarom verder geen rol meer spelen bij de beoordeling.

Vergelijking van de waren en diensten

43. 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).

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

45. Het Bureau heeft akte genomen van de beperking door opposant van de waren waartegen de oppositie is gericht. De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 31 Levende planten, bloemen, struiken, bomen, stekken, zaaizaden, bloembollen; land-, tuin- en bosbouwproducten voor zover in deze klasse begrepen; bloemwerken en bloemarrangementen; snijbloemen; droogbloemen en boeketjes.	Klasse 31 Boomkwekerijproducten.
Klasse 35 Beheer van commerciële zaken; zakelijke bemiddeling bij de in- en verkoop van snij- en droogbloemen, planten en aanverwante artikelen; de import en export van snij- en droogbloemen, planten en aanverwante artikelen; detailhandeldiensten met betrekking tot snij- en droogbloemen, planten en aanverwante artikelen; zakelijke administratie, administratieve diensten, administratieve verwerking van bestellingen, administratieve diensten op het gebied van logistiek; informatie en advies inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten eveneens via het Internet.	
Klasse 39 Transport, verpakking, opslag en distributie (levering) van producten op het gebied van tuinbouw, landbouw, planten- en bloementeelt; logistieke planning; informatie en advies inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten eveneens via het Internet.	

46. De waren van het betwiste teken zijn identiek of ten minste sterk soortgelijk aan de waren *levende struiken, bomen, stekken en bosbouwproducten* van het ingeroepen recht. Al deze waren zijn gericht op het verhandelen dan wel voortplanten van bomen en worden verstrekt door dezelfde soort ondernemingen via dezelfde afzetkanalen aan eenzelfde doelpubliek.

A.2. Globale beoordeling

47. 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.

48. 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 casu betreft het waren die gericht zijn op een ruim publiek en waarvan niet is komen vast te staan dat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau, zodat mag worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau. Verweerder stelt dat zijn waren enkel bestemd zijn voor de professionele eindconsument (zie punt 24), maar zulks blijkt niet uit de warenlijst van het betwiste teken. Mocht zulks overigens het geval zijn, dan is er sprake van een gemengd doelpubliek en moet nog steeds worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau van de gemiddelde consument, namelijk een normaal niveau.

49. 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). In casu zijn de waren waartegen de oppositie is gericht identiek of ten minste sterk soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

50. 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). Verweerder meent dat het woordelement van het ingeroepen recht geen onderscheidend vermogen heeft (zie punt 21), maar hierboven (zie punt 40) is er reeds op gewezen dat er niet zonder meer mag worden vanuit gegaan dat de betekenis van dit woord door het Beneluxpubliek meteen zal worden begrepen en mocht dat voor een deel van dit publiek wél het geval zijn, dan nog is gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende om de oppositie toe te wijzen (zie in die zin Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005). Bovendien is het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht 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).

51. Merk en teken stemmen visueel en auditief overeen, een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde en de waren van het betwiste teken zijn identiek of in ieder geval sterk soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Op grond van die factoren, en hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

52. 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 toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

54. De oppositie met nummer 2007409 wordt toegewezen.

55. Het Benelux depot met nummer 1242475 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie is ingesteld, te weten:

Klasse 31: boomkwekerijproducten.

56. Het Benelux depot met nummer 1242475 wordt wel ingeschreven voor de overige waren en diensten, te weten:

Klasse 31: weefselkweekmateriaal, in het bijzonder betrekking hebbend op onderstammen van fruitgewassen.

Klasse 44: vermeerdering, vermenigvuldiging en voortplanting van de in klasse 31 genoemde waren.

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

Den Haag, 28 mei 2013

Willy Neys
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Ingvild van Os