

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2007773**

**van 01 november 2013**

**Opposant:** **Mars, Incorporated**  
6885 Elm Street  
22101-3883 McLean, Virginia  
Verenigde Staten van Amerika

**Gemachtigde:** **Freshfields Bruckhaus Deringer LLP**  
Strawinskylaan 10  
1077 XZ Amsterdam  
Nederland



**Ingeroepen recht 1:** (Europese inschrijving 9038142)  
**Ingeroepen recht 2:** DOLMIO (Europese inschrijving 5497888)

*tegen*

**Verweerder:** **J.P. Beemsterboer Food Traders BV**  
Stationsstraat 17  
1749 EG Warmenhuizen  
Nederland

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



**Betwiste merk:** (Benelux depot 1246762)

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

1. Op 1 mei 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 29, 30, 31, 32 en 39. Het depot is onder nummer 1246762 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 mei 2012.

2. Op 1 augustus 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 9038142 van het gecombineerde woord- /beeldmerk



ingediend op 19 april 2010 en ingeschreven op 4 oktober 2010 voor waren in de klassen 29 en 30;

- Europese inschrijving 5497888 van het woordmerk DOLMIO, ingediend op 24 november 2006 en ingeschreven op 26 maart 2008 voor waren in de klassen 29 en 30.

3. Volgens het register 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 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 augustus 2012.

8. Inmiddels had verweerder, op 26 juli 2012, Merkenbureau Hendriks & Co. aangesteld als gemachtigde in deze procedure en tevens een verzoek tot warenbeperking ingediend. Deze aanstelling en warenbeperking werden door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") op 24 september 2012 aan partijen bevestigd.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 oktober 2012. Het Bureau heeft op 16 oktober 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 16 december 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

10. Op 17 december 2012 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Aangezien 16 december 2012 een zondag was, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Deze argumenten en stukken zijn op 19 december 2012 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 februari 2013 is gegeven om hierop te reageren.

11. Verweerder heeft op 21 januari 2013 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan opposant gezonden op 23 januari 2013.

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 voert aan dat zijn ingeroepen rechten bekend zijn in Groot-Brittannië en Ierland voor sauzen en pastaproducten en voegt een aantal stukken bij ter onderbouwing van deze stelling. Op grond van de rechtspraak kwalificeert opposant zijn ingeroepen gemeenschapsmerken dan ook als bekende merken in de Europese Unie, waardoor zij een brede beschermingsomvang genieten.

16. De waren van het betwiste teken zijn volgens opposant deels identiek, deels complementair of concurrerend en dus soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten.

17. De woordelijken van de tekens acht opposant zowel visueel als auditief sterk overeenstemmend; zij hebben bijna dezelfde lengte, vier van de vijf letters komen identiek en in dezelfde volgorde voor en de letters D en P zijn sterk gelijkend, omdat ze zijn opgebouwd uit een staande lijn met aan de rechterkant een halve cirkel en ook qua uitspraak dicht bij elkaar liggen. De L is daarentegen een zachte medeklinker, die amper hoorbaar is, aldus opposant.

18. Omdat geen van de tekens een betekenis heeft, is een begripsmatige vergelijking volgens opposant niet mogelijk.

19. Voor wat betreft de figuratieve elementen, merkt opposant op dat er sprake is van identiek kleurgebruik en dat de manier van omkadering sterk gelijkend is, nu aan de bovenkant een licht- en donkergroene lijn zo naar boven zijn gekruld dat zij een soort kuiltje vormen.

20. Op grond van het bovenstaande concludeert opposant dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt hij het Bureau de inschrijving van het betwiste teken te weigeren voor de waren in klasse 29, 30, 31 en 32.

## **B. Reactie verweerder**

21. Verweerder acht het irrelevant of de ingeroepen rechten bekend zijn in de zin van artikel 2.3, sub c BVIE; immers, die grond kan niet worden aangevoerd in een oppositieprocedure. Wel kan het onderscheidend vermogen zijn toegenomen door intensief en langdurig gebruik, maar dat is in casu volgens verweerder voor de Benelux überhaupt niet aangetoond. Verder meent verweerder dat de bekendheid of een verhoogd onderscheidend vermogen niet terzake doet indien de tekens onvoldoende overeenstemmen, hetgeen hij het geval acht.

22. Visueel hebben de tekens alleen dezelfde uitgang, maar de consument zal meestal meer belang hechten aan het eerste deel en dat is in casu verschillend. Verweerder wijst ook nog op het verschillende lettertype en op de verschillende figuratieve elementen, en ziet globaal geen visuele overeenstemming.

23. Auditief vindt hij de beginlettergrepen DOL en PO volstrekt verschillend, zowel in het Nederlands als in het Frans. Weliswaar delen de tekens de uitgang MIO, maar dat acht verweerder onvoldoende om verwarring te kunnen veroorzaken. Begripsmatig is er volgens hem geen vergelijking mogelijk.

24. Verweerder bestrijdt niet dat er een zekere soortgelijkheid bestaat tussen de waren in de klassen 29 en 30 en bepaalde waren in klasse 31, maar ook dat is op zich volgens hem onvoldoende om tot verwarringsgevaar te concluderen. De waren *zaaizaden, levende planten en bloemen, voedingsmiddelen voor dieren* en *mout* in klasse 31 en *bieren* in klasse 32 van het betwiste teken acht verweerder niet soortgelijk aan de waren van de ingeroepen rechten.

25. Verweerder wijst er nog op dat het gemeenschappelijk element MIO ("van mij" in het Italiaans) erg gebruikelijk is in relatie met levensmiddelen.

26. Verweerder concludeert dat de tekens niet overeenstemmen en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie in zijn geheel af te wijzen.

## **III. BESLISSING**

### **A. 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:

*Met betrekking tot het tweede ingeroepen recht (Europese inschrijving 5497888):*



| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen:   |
|-------------------------|--|
| DOLMIO                  |  |

34. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit zes letters, het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een ovaal met dubbele licht- en donkergroene omranding, die naar linksboven toe uitloopt in een soort slinger. In de ovaal bevindt zich in rode letters tegen een witte achtergrond het woord "Pomio".

35. De laatste drie letters van merk en teken zijn identiek, maar de consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), en wel degelijk een verschil zien tussen de letters D en P. Ook auditief zijn deze letters verschillend en de letter O wordt bij het ingeroepen recht kort uitgesproken en bij het betwiste teken lang. Bovendien gaat het om vrij korte tekens, waardoor de verschillen eerder opvallen en de verschillende eerste letter extra gewicht in de schaal legt (zie in die zin GEU, COR/DOR, T-342/05, 23 mei 2007). Ten slotte bevat het ingeroepen recht nog de extra letter L, die in het betwiste teken in het geheel niet voorkomt.

36. Geen van beide tekens heeft een betekenis; Pomio blijkt bij opzoeking wel een district te zijn van de provincie East New Britain in Papua New Guinea,<sup>1</sup> maar er mag gevoeglijk worden van uitgegaan dat dit de Beneluxconsument zal ontgaan. Ook de door verweerder gesignaleerde Italiaanse betekenis van *mio* ligt in de voorliggende combinaties niet voor de hand. Een vergelijking op begripsmatig vlak is dus niet aan de orde.

*Met betrekking tot het eerste ingeroepen recht (Europese inschrijving 9038142):*

| Oppositie gebaseerd op:   | Oppositie gericht tegen:   |
|---|--|
|  |  |

37. Dit ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een groen gestileerd blaadje met een driedubbele omranding en daarin hetzelfde woord DOLMIO in witte letters met een rode rand. Het wordelement is hetzelfde als het vorige ingeroepen recht, zodat hetgeen

<sup>1</sup> <[http://en.wikipedia.org/wiki/Pomio\\_District](http://en.wikipedia.org/wiki/Pomio_District)>.

hierboven is gezegd eveneens van toepassing is op dit recht, met dien verstande dat de verschillen nog wat groter zijn ten gevolge van de geheel andere figuratieve elementen.

### Conclusie

38. Het Bureau is van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, in ieder geval onvoldoende om tot gevaar voor verwarring te (kunnen) leiden.

### Vergelijking van de waren

39. 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.

| Oppositie gebaseerd op:  | Oppositie gericht tegen:  |
|--|---|
| Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; eieren; zuivelproducten; geleien, jams, vruchtensausen; melk en melkdranken; producten bereid voor nuttiging en voornamelijk bestaand uit de voornoemde waren.  | Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compôte; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.  |
| Klasse 30 Koffie en koffiesurrogaten; thee, cacao, chocolademelk; suiker, rijst, tapioca, sago; meel en graanpreparaten; graanrepen; deegwaren; noedels; brood, koekjes, taarten, banketbakkerswaren; sortering van chocolade; suikerbakkerswaren; ijs en roomijs; honing, melassestroop; zout, mosterd; azijn; sausen; pesto; kruiden; kruiden; specerijen; producten bereid voor nuttiging en voornamelijk bestaand uit de voornoemde waren. | 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 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; verse groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren, mout.  |
|  | Klasse 32 Bieren.   |

### B. Overige factoren

40. Verweerder merkt terecht op dat artikel 2.3, sub c BVIE geen grond kan zijn voor een oppositie in de Benelux (zie punt 21). Dit is echter ook niet de bedoeling van opposant, die claimt dat zijn ingeroepen rechten een grote bekendheid hebben en daarom een ruimere beschermingsomvang genieten (zie punt 15). Verweerder meent dat zulks niet is aangetoond voor de Benelux, maar het Bureau wijst erop dat voor de bekendheid van een gemeenschapsmerk andere criteria gelden dan voor die van een nationaal of Beneluxmerk.

41. Het Bureau heeft hoe dan ook de bekendheid van de ingeroepen rechten niet nader onderzocht, aangezien deze geen afbreuk kan doen aan het verwarringscriterium; indien de tekens niet (voldoende) overeenstemmen is er geen gevaar voor verwarring, ook niet ten aanzien van bekende merken.

**C. Conclusie**

42. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet 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**

43. De oppositie met nummer 2007773 wordt afgewezen.

44. Het Benelux depot met nummer 1246762 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het in aangevraagd.

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

Den Haag, 01 november 2013

Willy Neys  
(rapporteur)

Cocky Vermeulen

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Tomas Westenbroek