

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2008088

van 07 november 2013

Opposant: **Inkoop Oudewater B.V.**
Elzenweg 15
3421 TT Oudewater
Nederland

Gemachtigde: **Onel Trademarks**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 887228**



tegen

Verweerder: **Keten Duurzaam Rundvlees Stichting**
Stuivenbergweg 14
3403 NH IJsselstein
Nederland

Betwiste merk: **Benelux spoedinschrijving 923695**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 3 augustus 2012 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 29, 31, 35, 40 en 44 een Benelux merkaanvraag ingediend van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 923695 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 augustus 2012.

2. Op 31 oktober 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving met nummer 887228, ingediend op 25 augustus 2010 en ingeschreven op 10 december 2010 voor diensten in de klassen 35, 39 en 40 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



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

4. De oppositie is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen recht en ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste spoedinschrijving.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van de partijen op 2 november 2012.

8. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de *cooling off*, is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 3 maart 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 14 maart 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 14 mei 2013 om zijn argumenten en stukken in te dienen.

9. Op 7 mei 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 14 mei 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij deze een termijn tot en met 14 juli 2013 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder diende op 5 juli 2013 zijn reactie in. Aangezien deze reactie niet in tweevoud was, heeft het Bureau op 11 juli 2013 verweerder verzocht om een tweede identiek exemplaar in te dienen met een termijn tot en met 11 september 2013.

11. Het gevraagde tweede exemplaar werd op 18 juli 2013 door verweerder ingediend en op 30 juli 2013 doorgezonden aan 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 in kwestie.

A. Argumenten van opposant

15. Opposant begint met een toelichting van zijn activiteiten en stelt een samenwerkingsverband tussen producenten, slachterij, grossiers, retail, cateraars en vleeswarenproducenten te zijn. De gesloten en 100% Nederlandse keten garandeert dat het vlees op de meest veilige manier tot stand is gekomen, aldus nog opposant.

16. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens, meent opposant dat de consument meer aandacht zal hebben voor de woordelmente. Deze laatste zijn volgens hem bijna identiek, waarbij het woord "duurzaam" van het ingeroepen recht in dezelfde kleur groen wordt weergegeven als de achtergrond van de betwiste spoedinschrijving. Opposant concludeert dat er sprake is van een grote visuele overeenstemming. Door het identieke begin en het feit dat het laatste woord in merk en teken, respectievelijk varkensvlees en rundvlees, naar slachtvee verwijst, zijn de tekens volgens opposant auditief bijna identiek en begripsmatig overeenstemmend.

17. De waren en diensten van beide tekens betreffen slachtvee en diensten waarbij deze producten verder worden verwerkt en verhandeld, aldus opposant. De kans is dan ook groot dat de tekens elkaar bij de afnemers van slachtvee zullen tegenkomen. De diensten zijn identiek, dan wel zeer soortgelijk en in ieder geval concurrerend. Ten slotte kunnen de waren volgens opposant als complementair worden beschouwd aan de diensten.

18. Beide merken betreffen een soort keurmerk, hetwelke bedoeld is om een identieke dienst aan te duiden, te weten het duurzaam en verantwoord fokken van slachtvee. Het relevante publiek is

hierdoor gelijk. Zonder enige noodzaak beginnen merk en teken met dezelfde woorden en gebruiken zij de gelijkende afkortingen KDV en KDR.

19. Het is op grond van het bovenstaande niet uit te sluiten dat er bij het publiek verwarring zal ontstaan, of in ieder geval associatie tussen de twee tekens zal zijn. Opposant verzoekt dan ook de inschrijving van het depot te weigeren en de verweerder te veroordelen in de kosten van het geding.

B. Reactie van verweerder

20. In eerste instantie gaat verweerder in op contacten die er tussen beide partijen zijn geweest voorafgaand aan het depot en afspraken die er zouden zijn gemaakt om samen te werken en elkaar te versterken. Verweerder is dan ook zeer verbaasd over de ingestelde oppositie en hij vestigt er de aandacht op dat sindsdien opposant onbereikbaar is geweest en er hierdoor geen constructief overleg meer heeft plaatsgevonden om tot een oplossing te komen. Terloops maakt verweerder zich de bedenking of de tussenkomst van de gemachtigde van opposant, die in juli 2012 voorgesteld had om het merkdepot van verweerder op zich te nemen, hier voor iets tussen zit.

21. Volgens verweerder verschillen varkens- en rundvlees in alle opzichten van elkaar. Er kan dan ook geen sprake zijn van dezelfde waren of diensten, aldus verweerder.

22. Bovendien meent hij dat zijn beeldmerk totaal niet lijkt op het ingeroepen beeldmerk van opposant. Tevens merkt verweerder op dat opposant er inmiddels voor heeft gekozen zijn beeldmerk te wijzigen. Dit nieuwe beeldmerk vertoont meer gelijkenissen met het betwiste depot dan het oude beeldmerk, hetgeen verweerder bevreemdt.



23. Op basis van dit nieuwe beeldmerk vervalt volgens verweerder trouwens wel het argument dat het woord keten in beide tekens voorkomt. Ook het argument van de kleur groen van het woord duurzaam vervalt.

24. Verweerder stelt dat het nog steeds zijn intentie is om te zoeken naar samenwerking met andere ketenpartijen, in het belang van de Nederlandse veehouders. Hij onderlijnt hierbij dat het elkaar versterkende concepten zijn. Het is niet in het belang van de economische duurzaamheid van de Nederlandse vleessectoren dat de beide, idealistisch opgerichte concepten in conflict blijven.

25. Gezien het bovenstaande en voornamelijk de onwil om in overleg te treden, is verweerder niet bereid zijn depot in te trekken, noch om de kosten van het geding te dragen.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar



26. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a 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 uitleg 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, 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. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

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. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

32. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer 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).

33. 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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

34. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het zwarte silhouet van een met de snuit naar de grond gericht varken met daaronder de woorden "Keten Duurzaam Varkensvlees". Het eerste en het laatste woord zijn in een banaal zwart lettertype geschreven, terwijl het middelste woord "Duurzaam" in hetzelfde lettertype, maar dan groen en schuin, wordt weergegeven.

35. Het bestreden teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit een dubbele zwarte cirkel die binnenin groen is. In de middelste cirkel staat een gestileerde weergave van de kop van een koe/rund in de Nederlandse driekleur, wit, rood en blauw. In de ruimte tussen de twee cirkels bevinden zich in een donkerder kleur groen drie elkaar volgende pijlen en de in zwarte hoofdletters geschreven woorden "KETEN DUURZAAM RUNDVLEES".

36. De wordelementen "Keten" en "Duurzaam", alsook het tweede lid van het laatste woord "-vlees" komen identiek voor in merk en teken. Echter vertonen de beeldelementen geen overeenstemming en is ook de opmaak van beide tekens duidelijk verschillend. Het argument van opposant dat het woord "Duurzaam" dezelfde kleur groen deelt als de achtergrond van het bestreden teken doet hier niks aan af. In deze context is het gebruik van de kleur groen of groene letters in relatie tot duurzame waren of diensten naar oordeel van het Bureau banaal en zelfs beschrijvend te noemen, waardoor dit geen doorslaggevend aspect is.

37. Hoewel de bovenvermelde wordelementen identiek voorkomen in merk en teken en bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het wordelement vaak een grotere impact op de consument heeft dan het beeldelement, is het Bureau niettemin van mening dat de aandacht in casu zal worden getrokken door de verschillen tussen beide. Het publiek zal immers over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie o.a. GEU, arresten NLSPOORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, 6 oktober 2004, T-117/03–T-119/03 en T-171/03). Het volstaat dienaangaande dat het beschrijvende karakter van een dergelijk bestanddeel op een deel van het grondgebied wordt waargenomen (zie in die zin: GEU, arrest ZIRH, T-355/02, 3 maart 2004 en NLSPOORT, reeds geciteerd). Aangezien de wordelementen "Keten" en "Duurzaam" beschrijvend zijn voor de aangeduide waren en diensten – zoals partijen ook in hun argumenten al dan niet expliciet

onderschrijven (zie supra, punten 15, 18 en 24) – zullen de verschillen ten gevolge van het gebruik van andere opmaak, figuratieve elementen en kleuren meer de aandacht trekken en bekijken.

38. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de overeenstemmende woordellemen in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te (kunnen) leiden.

Vergelijking van de waren en diensten

39. Gelet op het hiervoor gestelde, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. Ook indien de waren en diensten identiek zouden zijn, kan er immers geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen. Soortgelijkheid en overeenstemming zijn immers cumulatieve voorwaarden om tot gevaar voor verwarring te kunnen concluderen.

40. Om de draagwijdte van deze oppositie te kunnen beoordelen zijn de waren en diensten volledigheidshalve hieronder opgenomen.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 29 Rundvlees en rundvleesproducten.
	KI 31 Levende runderen.
KI 35 Het zakelijk bemiddelen bij en afsluiten van commerciële transacties voor derden; reclame, reclamebemiddeling, reclameadviesing, het verspreiden van reclamemateriaal; marketing, marktstudie en marktanalyses; administratieve diensten in het kader van het opstellen en afsluiten van franchise-overeenkomsten in het kader van de ondersteuning bij de uitoefening of het voeren van een handelsonderneming op de levensmiddelenmarkt; detailhandelsdiensten op het gebied van varkensvlees; alle voornoemde diensten met betrekking tot de levensmiddelensector.	KI 35 Detailhandel- en groothandeldiensten inzake rundvlees en rundvleesproducten.
KI 39 Opslag, verpakking en transport van goederen, met name op het gebied van levende varkens.	
KI 40 Diensten van een slachterij waaronder bewerking en verwerking van varkensvlees.	KI 40 Slachten van rundvee.
	KI 44 Fokken van dieren.

B. Overige factoren

41. Met het argument van opposant inzake het gebruik van gelijkende afkortingen (zie supra, punt 18), kan in het kader van deze oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de merken in het geding en zoals weergegeven in het register. Hetzelfde geldt voor het argument van verweerder inzake het nieuwe beeldmerk van opposant (zie supra, punt 22).

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

C. Conclusie

43. Rekening houdend met het beschrijvende karakter van de woorden, ontbreekt het verwarringsgevaar vanwege te zeer afwijkende beeldelementen tussen enerzijds het oudere merk en anderzijds het jongere merk, waardoor de totaalindrukken voldoende verschillen (zie tevens in die zin, Gerechtshof Den Haag, arrest Thuiswinkel keurmerk, 200.100.303/01, 3 juli 2012).

44. Hierdoor dient om proceseconomische redenen niet meer te worden ingegaan op de vergelijking van de waren en diensten. Immers kan er bij gebreke aan overeenstemming tussen de tekens geen sprake zijn van gevaar voor verwarring (zie tevens in die zin arrest Gerecht van EU, Yokana, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

45. De oppositie met nummer 2008088 wordt afgewezen.

46. De Benelux spoedinschrijving met nummer 923695 blijft gehandhaafd.

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

Den Haag, 07 november 2013

Diter Wuytens
(rapporteur)

Willy Neys

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard