



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2008374**

**van 18 april 2014**

- Opposant:** **Coöperatieve Melkleveranciersvereniging DeltaMilk B.A.**  
Grote Kanaaldijk 18  
4231 ZA Meerkerk  
Nederland
- Gemachtigde:** **Merkenbureau Hendriks & Co. B.V.**  
Postbus 379  
1400 AJ Bussum  
Nederland
- Ingeroepen recht:** DELTACHEESE (Europese inschrijving 10182954)  
*tegen*
- Verweerder:** **Maatschap Schutte**  
Middendijk 1  
8267 AK Kampen  
Nederland



**Betwiste merk:**

(Benelux depot 1257323)

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

1. Op 1 november 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk \_\_\_\_\_ voor waren in klasse 29. Het depot is onder nummer 1257323 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 november 2012.

2. Op 31 januari 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 10182954 van het woordmerk DELTACHEESE, ingediend op 8 augustus 2011 en ingeschreven op 20 december 2011 voor waren in klasse 29.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren 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 4 februari 2013.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 april 2013. Het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 16 april 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 16 juni 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 3 juni 2013 heeft opposant argumenten ingediend. Deze zijn op 12 juni 2013 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 12 augustus 2013 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft op 7 augustus 2013 gereageerd op de argumenten van opposant, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze reactie te kunnen doorsturen naar opposant, heeft het Bureau verweerder diezelfde dag verzocht een tweede (identiek) exemplaar in te dienen en heeft hem hiertoe in de gelegenheid gesteld tot en met 7 oktober 2013.

11. Op 23 augustus 2013 heeft verweerder het tweede exemplaar van zijn reactie ingediend en het Bureau heeft dit op 10 september 2013 doorgestuurd 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 opposant**

15. Volgens opposant is het woord DELTA het belangrijkste element in het ingeroepen recht omdat het geheel in het begin staat en omdat het element CHEESE louter beschrijvend is voor de betrokken waren.

16. Ook bij het betwiste teken acht opposant het element DELTA het meest prominente; het woord IJSSEL kan immers worden opgevat als een indicatie van de geografische herkomst, omdat het de naam is van een bekende rivier in Nederland; de overige elementen zijn in een kleiner en moeilijker leesbaar lettertype weergegeven.

17. Wanneer een merk bestaat uit woord- en beeldelementen, moet het woord in beginsel meer onderscheidend worden geacht dan de beeldelementen, zo meent opposant. De consument zal immers gemakkelijker naar de betrokken waren verwijzen door het noemen van de naam van een merk dan door het beschrijven van de beeldelementen ervan. Bovendien zijn de beeldelementen in casu, namelijk de kleur geel en de afbeelding van koeien, zeer algemeen gebruikte beelden voor kaas en andere zuivelproducten, aldus nog opposant.

18. Opposant concludeert hieruit dat de tekens op visueel, auditief en begripsmatig vlak gemiddeld tot sterk overeenstemmen.

19. Wat de vergelijking van de waren aangaat, acht opposant het duidelijk dat kaas een melkproduct is en dat de overige waren van het betwiste teken daaraan soortgelijk zijn. Tevens worden deze waren via dezelfde afzetkanalen gedistribueerd, aldus opposant.

20. Volgens opposant is er sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie volledig toe te wijzen.

### **B. Reactie verweerder**

21. Verweerder wijst erop dat niet zozeer het woord Ijsseldelta in het betwiste teken moet worden gezien als merk, maar dat dit deel uitmaakt van het streekmerk Campereiland Zuivel. Het gaat daarbij om een streekproduct dat voornamelijk wordt afgezet bij delicatessenzaken en waarbij de aandacht voor de herkomst van het product van groot belang is.

22. Verweerder meent dan ook dat de tekens in hun geheel niet overeenstemmen en dat er geen gevaar bestaat voor verwarring. Op die grond verzoekt hij het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

### III. **BESLISSING**

#### A. **Verwarringsgevaar**

23. 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.

24. 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."

25. 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***

26. 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).

27. 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).

28. 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).

29. De te vergelijken tekens en waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
DELTACHEESE	
Klasse 29 Kaas.	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.

### **Vergelijking van de tekens**

30. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van elf letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit diverse woord- en beeldelementen, alle geplaatst in een geel/oranje cirkel. Centraal in deze cirkel zijn een viertal grazende koeien afgebeeld in een weideland. Daarboven bevinden zich, onder elkaar geplaatst, de woorden (H)eerlijk, IJssel en DELTA. Boven deze woorden staan op een rij enkele rechthoekige figuren, mogelijk op te vatten als (gestileerde) vlaggen. Onderin de cirkel, en de contouren daarvan volgend, staat in cursieve letters de tekst "Campereilandervuivel". Links en rechts van het centrale weideland ten slotte bevindt zich nog een cirkelvormige geometrische figuur, mogelijk een gestileerde weergave van een stempel (een kwaliteitsstempel met tekst) .

31. Opposant wijst er terecht op (zie punt 17) dat bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) het wordelement vaak een grotere impact heeft op de consument dan het beeldelement (zie in die zin GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Hij verbindt daaraan evenwel de in casu ontorechte conclusie dat één woord (DELTA) zodanig prominent aanwezig is in het betwiste teken en

daardoor een dusdanige impact heeft op de consument dat er sprake is van overeenstemming met het ingeroepen recht, waarvan dit woord eveneens deel uitmaakt.

32. Het Bureau is om diverse redenen van oordeel dat zulks niet het geval is. Vooreerst springt het desbetreffende woord niet in het oog, noch door een afwijkende weergave, noch door een bijzondere positie in het teken. Hoewel onder elkaar geplaatst, zal dit woord bovendien worden waargenomen in de context van het eraan voorafgaande element IJSSEL. De gemiddelde consument zal weliswaar een merk gewoonlijk als een geheel waarnemen en niet letten op de verschillende details ervan, maar dit neemt niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008). In casu zal de consument dus, wanneer hij beide woorden onmiddellijk na elkaar waarneemt, denken aan een bepaalde regio, namelijk het mondingsgebied van de IJssel (de letterlijke betekenis) dan wel aan het gelijknamige nationaal landschap, namelijk IJSSEL DELTA.<sup>1</sup>

33. Bovendien bevat het betwiste teken nog een ander tekstelement, dat zich weliswaar onderaan bevindt, maar desalniettemin in omvang en prominentie niet moet onderdoen voor het voorgaande, namelijk "Campereiland zuivel". En ten slotte mogen dan sommige beeldelementen in de ogen van opposant duidelijk verwijzen naar zuivelproducten (zie punt 17), dit neemt niet weg dat met name de afbeelding van de grazende koeien in het weidelandschap minstens even prominent aanwezig is als de woordelementen.

#### *Conclusie*

34. Het Bureau is van oordeel dat de verschillen tussen de tekens veruit de bovenhand hebben boven een enkel punt van overeenstemming en dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen.

#### **Vergelijking van de waren**

35. Aangezien de tekens niet overeenstemmen, zal het Bureau de vergelijking van de waren om proceseconomische redenen achterwege laten. Er kan immers geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen.

#### **B. Conclusie**

36. 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 niet (voldoende) overeenstemmend zijn, zelfs al zouden de waren identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

#### **IV. BESLUIT**

37. De oppositie met nummer 2008374 wordt afgewezen.

---

<sup>1</sup> <[http://nl.wikipedia.org/wiki/IJsseldelta\\_%28nationaal\\_landschap%29](http://nl.wikipedia.org/wiki/IJsseldelta_%28nationaal_landschap%29)>.

38. Het Benelux depot met nummer 1257323 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is aangevraagd.

39. De 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, 18 april 2014

Willy Neys  
(*rapporteur*)

Cocky Vermeulen

Saskia Smits

Administratieve behandelaar: Ellen van Holst