



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**Nº 2008776**  
**van 17 februari 2015**

**Opposant:** **Bedo Imex BV**  
't Zwarte Land 10  
3925 CK Scherpenzeel  
Nederland

**Gemachtigde:** **Arnold + Siedsma (Amsterdam)**  
Postbus 71720  
1008 DE Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 583075**  
  
TAKE-IT  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Bidvest Deli XL B.V.**  
Frankeneng 18  
6716 AA Ede  
Nederland

**Gemachtigde:** **Nederlandsch Octrooibureau**  
J.W. Frisolaan 13  
2517 JS 's-Gravenhage  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1266291**



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

1. Op 9 april 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 29, 30 en 43. Het depot is onder nummer 1266291 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 april 2013.

2. Op 26 juni 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 583075 van het zuivere woordmerk TAKE-IT, ingediend op 19 december 1995 en ingeschreven voor waren in de klassen 29 en 30.

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 de klassen 29 en 30 van het betwiste depot 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 1 juli 2013.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 september 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 13 september 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 13 november 2013 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 28 oktober 2013 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 4 november 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 4 januari 2014 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 24 december 2013 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant, deze reactie is op 13 januari 2014 doorgezonden aan opposant.

11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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

14. Bij het indienen van de argumenten richt opposant zich enkel nog tegen specifieke waren in de klassen 29 en 30. Deze waren zijn volgens opposant identiek, dan wel soortgelijk aan de waren in de klassen 29 en 30 van het ingeroepen recht.

15. Merk en teken hebben het bestanddeel TAKE IT gemeen en dit is het eerste en meest dominante deel van het bestreden teken, aldus opposant. Visueel en auditief is er volgens opposant dan ook sprake van een grote mate van overeenstemming. Hij verwijst ter ondersteuning van deze stelling naar een in zijn ogen gelijkaardige oppositie bij het BHIM (Bureau voor Harmonisatie van de Interne Markt). Volgens opposant zijn er grote bevolkingsgroepen die geen Engels kennen en die de term TAKE IT als een abstracte term zullen opvatten en volgens hem is verwarring bij een deel van het in aanmerking komend publiek voldoende.

16. Opposant dient een afbeelding van een chocoladereep en een factuur in waaruit volgens hem de verkoop van deze repen blijkt om aan te tonen dat het ingeroepen recht gebruikt wordt.

17. Opposant is van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te kennen en verweerder in de kosten te verwijzen.

### B. Reactie verweerder

18. Verweerder verzoekt opposant om bewijzen van gebruik over te leggen waaruit het normale gebruik van het ingeroepen recht blijkt, aangezien de ingediende factuur wat hem betreft niet voldoet om het normale gebruik aan te tonen.

19. Verweerder wijst erop dat het ingeroepen recht ingediend is in 1995, dat wil zeggen dat het ingeschreven is zonder inhoudelijke toets op absolute gronden. De betekenis van TAKE IT is “neem het” of “pak het” en gezien de waren waarvoor het merk is ingeschreven, is het volgens hem een beschrijvend teken. De verschillen tussen merk en teken zijn volgens verweerder dan ook voldoende om te concluderen dat ze niet overeenstemmend zijn.

20. De waren zijn volgens verweerder niet soortgelijk, zeker niet als in aanmerking wordt genomen dat het ingeroepen recht alleen voor chocoladerepen gebruikt zou worden.

21. Volgens verweerder stemmen merk en teken niet op verwarringwekkende wijze overeen. Hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant in de kosten te verwijzen.

## III. BESLISSING

**A. Verwarringsgevaar**


22. 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.

23. 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."

24. 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 waren**

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

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
TAKE-IT	
KI 29 Aardappelprodukten voor zover niet begrepen in andere klassen, al dan niet voorzien van smaakstoffen; hartige snacks voor zover niet begrepen in andere klassen.	KI 29 Snacks, voor zover niet begrepen in andere klassen.
KI 30 Maïs- en graanprodukten voor zover niet begrepen in andere klassen, al dan niet voorzien van smaakstoffen; hartige snacks voor zover niet begrepen in andere klassen; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs.	KI 30 Cacao; banketbakkers- en suikerbakkerswaren; snacks, voor zover niet begrepen in andere klassen.

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. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord de woorden TAKE-IT. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een geometrische figuur met grijze vulling. Hierin zijn de woorden "take it" in kleine witte letters, een zwierige witte ampersand en de woorden "taste it" in iets grotere witte letters opgenomen. Onderin de geometrische figuur is een witte druppelvorm opgenomen.

30. 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-Puma en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het Bureau wijst erop dat de registratie van een merk niet belet dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden met het onderscheidend vermogen van dat merk. Uit de registratie van een merk op zich blijkt immers niet dat het per definitie om een sterk merk gaat. Bovendien is het ingeroepen recht gedeponereerd in 1995 en toen had het Bureau geen bevoegdheid om depots te toetsen op absolute gronden. In het kader van een oppositieprocedure is het niet aan partijen, maar aan het Bureau om het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht te beoordelen, aangezien dit één van de elementen is die van invloed zijn op het te onderzoeken verwarringsgevaar.

31. Eveneens volgens vaste rechtspraak beschouwt het publiek over het algemeen een beschrijvend element van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003; GEU, Activy Media Gateway, T-434/05, 27 november 2007). Het element "take-it" beschikt naar oordeel van het Bureau over een zeer gering onderscheidend vermogen voor de waren die het beoogt te beschermen. Dit geldt temeer voor de slogan "take it & taste it" die als één geheel waargenomen zal worden, namelijk als de boodschap "neem het en proef het". Opposant stelt dat een deel van het in aanmerking komend publiek Engels zal begrijpen, maar dat er ook een deel is dat de betekenis van de

woorden niet kent niet. Het Bureau deelt deze mening niet. Het betreft simpele Engelse woorden die naar oordeel van het Bureau tot de basiswoordenschat van het in aanmerking komend publiek behoren. Het onderscheidende bestanddeel van het bestreden teken wordt naar oordeel van het Bureau dan ook met name gevormd door de grafische weergave zoals hierboven beschreven en ook de alliteratie in het bestreden teken zorgt voor een onderscheid tussen merk en teken.

32. Een mogelijke overeenstemming tussen het merk en het teken, heeft dus uitsluitend betrekking op het beschrijvende element van de tekens, namelijk de aanduiding “take-it”, aangezien de grafische elementen geenszins overeenstemmend geacht kunnen worden.

#### *Conclusie*

33. Gelet op het beperkt onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht en de daardoor zeer geringe beschermingsomvang, zijn de verschillen tussen de tekens, te weten het feit dat “take it” in het bestreden onlosmakelijk opgenomen is in een grammaticaal correcte zin en de toevoeging van de grafische elementen, voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren en ieder gevaar voor verwarring uit te sluiten. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, in ieder geval niet voldoende om tot gevaar voor verwarring te kunnen leiden.

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

34. 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).

#### **A.2. Bewijzen van gebruik**

35. Verweerder verzoekt opposant om bewijzen van gebruik over te leggen, aangezien de ingediende factuur wat hem betreft niet voldoet om het normale gebruik van het ingeroepen recht aan te tonen (zie overweging 18). Het Bureau heeft dit verzoek bij de administratieve behandeling van de oppositie over het hoofd gezien, aangezien dit verzoek niet expliciet werd gedaan, maar als onderdeel van de argumentatie werd geformuleerd. Het Bureau heeft in dit geval echter de mogelijkheid om het verzoek alsnog aan opposant door te geleiden, maar heeft daar in onderhavige oppositieprocedure van afgezien. Nu de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, kan er immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring en zou het Bureau niet toe zijn gekomen aan de beoordeling van de bewijzen van gebruik.

#### **B. Overige factoren**

36. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar een beslissing van het BHIM in een naar zijn mening gelijkaardige oppositie die in de onderhavige oppositieprocedure gevolgd zou moeten worden (zie overweging 15), wijst het Bureau erop dat het Bureau niet gebonden is aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007).

**C. Conclusie**

37. Op basis van het voorgaande concludeert het Bureau dat vanwege het ontbreken van voldoende overeenstemming tussen de tekens, geen gevaar voor verwarring bij het publiek bestaat. Het Bureau heeft derhalve de vergelijking van de waren achterwege gelaten. Het gevaar voor verwarring veronderstelt immers tegelijkertijd een identiteit of overeenstemming tussen de conflicterende merken en een (soort)gelijkheid van de waren of diensten waarop ze betrekking hebben. Het gaat om cumulatieve voorwaarden (GEU, arrest YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

**IV. BESLUIT**

38. De oppositie met nummer 2008776 wordt afgewezen.

39. Het Benelux depot met nummer 1266291 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 17 februari 2015

Saskia Smits  
(rapporteur)

Willy Neys

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Anna Dina Dikken