

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2008907
van 30 oktober 2015

Opposant: **Oerlemans Foods B.V.**
Archimedesweg 19
5928 PP Venlo
Nederland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 661641**



tegen

Verweerder: **Alva Verse Vruchten N.V.**
Oude Truierbaan 49
3500 Hasselt
België

Gemachtigde: **De Clercq & Partners**
Edgard Gevaertdreef 10 a
9830 Sint-Martens-Latem
België

Betwiste merk: **Benelux depot 1267329**



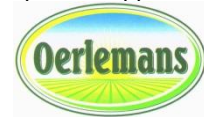
I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 24 april 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk



voor waren in klasse 31. Het depot is onder nummer 1267329 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 mei 2013.

2. Op 31 juli 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is



gebaseerd op Benelux inschrijving 661641 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 23 september 1999 voor waren in de klassen 29, 30 en 31.

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 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 augustus 2013.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 oktober 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op dezelfde datum de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 2 december 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 27 november 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 28 november 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 28 januari 2014 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 27 januari 2014 gereageerd op de argumenten van opposant en heeft tevens verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot het ingeroepen recht. Deze reactie en dit verzoek zijn door het Bureau aan de opposant gezonden op 3 februari 2014, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 3 april 2014 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

11. Op 3 april 2014 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 4 april 2014 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 4 juni 2014 om daarop te reageren.

12. Op 4 juni 2014 heeft verweerder zijn reactie ingediend op de overgelegde bewijzen van gebruik. De bewijzen zijn op 5 juni 2014 naar opposant gezonden.
13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. 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

16. Opposant stelt dat het ingeroepen recht de drie natuurlijke elementen afbeeldt die nodig zijn voor het verantwoord, met respect voor de natuur, telen van groenten, aardappelen en fruit: land, licht en lucht.
17. Volgens opposant heeft een woordelement in een samengesteld merk niet noodzakelijkerwijze een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Van belang is de totaalindruk, waarbij de consument niet let op de details. Voor wat betreft de waren waar het in dit geval om gaat, is volgens opposant de visuele impact doorslaggevend bij de keuze van de waar; men koopt deze waren immers in de supermarkt, de consument verliest weinig tijd tussen opeenvolgende aankopen. Zeker bij groenten en fruit laat de consument zich volgens opposant eerder leiden door een indruk dan dat een nauwkeurige vergelijking van de merken plaatsvindt.
18. De vlakverdeling van de visuele elementen is volgens opposant in beide merken overeenstemmend. Opposant stelt met zijn merk te willen benadrukken dat zijn producten op natuurlijke wijze en met respect voor de natuur zijn geteeld. Hij gebruikt zijn merk bovendien al zeker sinds 1999, waardoor het merk herkend wordt als het zijne door de consument. Verweerder heeft volgens opposant gekozen voor een vrijwel identieke, en in ieder geval in hoge mate overeenstemmende, vlakverdeling, terwijl hij kennis had of behoorde te hebben van het feit dat deze vlakverdeling ook een dominante rol speelt in het ingeroepen recht.
19. Volgens opposant zijn de woordelementen in beide tekens onvoldoende om de grote mate van visuele overeenstemming teniet te doen. De visuele totaalindruk van merk en teken stemt volgens hem overeen.
20. Op auditief vlak bestaat er volgens opposant geen overeenstemming, aangezien enkel de woordelementen bij de uitspraak betrokken worden. Deze zijn verschillend.
21. Opposant meent dat er sprake is van begripsmatige overeenstemming doordat in beide tekens de beeldelementen de natuurlijke elementen grond, (zon)licht en lucht weergeven.
22. Opposant concludeert dat de visuele en begripsmatige totaalindruk dusdanig overeenstemmend zijn dat het verschil als gevolg van de auditieve vergelijking, daaraan ondergeschikt is.
23. Voor wat betreft de vergelijking van de waren stelt opposant dat deze identiek dan wel soortgelijk zijn.
24. Volgens opposant bestaat er in casu gevaar voor verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de waren, aangezien de potentiële gebruiker kan menen dat de waren die verkocht worden onder het geopponeerde merk afkomstig zijn van een onderneming die economisch verbonden is met de onderneming van opposant.
25. Hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en registratie van het depot te weigeren.

26. Opposant heeft op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik overgelegd. In zijn begeleidend schrijven merkt hij in de eerste plaats op dat hij verweerder gevraagd had om uitstel van de termijn waarbinnen deze bewijzen moesten worden overgelegd, omdat hij geconfronteerd werd met de verkoop van haar onderneming, maar dat verweerder helaas niet op dit verzoek heeft gereageerd.

27. Als bewijzen van gebruik stuurt opposant verschillende stukken toe, te weten brochures, facturen, verkoopcontracten, afdrukken van websites en publicaties.

B. Reactie verweerder

28. Verweerder verzoekt in de eerste plaats om bewijzen van gebruik.

29. Volgens verweerder zijn de woordelementen in merk en teken door hun centrale positie, hun grootte en hun schakerende kleur en ingevolge hun verhouding tot alle andere figuratieve elementen, zonder meer dominerend. In dit kader merkt verweerder op dat, anders dan opposant stelt, in samengestelde tekens woordelementen doorgaans wel een grotere impact op de consument hebben dan de beeldelementen. Bovendien meent verweerder dat de onderscheidende kracht van de beeldelementen van merk en teken beperkt is, aangezien eenvoudige geometrische vormen zoals cirkels en ovals nauwelijks onderscheidend zijn. Dit blijkt volgens verweerder uit het groot aantal met deze beeldelementen samengestelde beeldmerken die zijn ingeschreven in de Benelux voor waren in klasse 31.

30. Verweerder verwijst naar een oppositiebeslissing van het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (hierna: "BHIM") waarin werd bepaald dat er geen visuele en begripsmatige overeenstemming bestond tussen twee samengestelde woord-/beeldmerken waarin soortgelijke landschappen voorkwamen als in het voorliggende geval.

31. Op auditief vlak zijn merk en teken volgens verweerder verschillend.

32. De woordelementen in merk en teken zijn verzonden benamingen zonder specifieke betekenis waardoor een begripsmatige vergelijking volgens verweerder onmogelijk is en er geen begripsmatige overeenstemming kan bestaan. Hij meent dat het niet redelijk is dat samengestelde tekens ingevolge hun beeldelementen en kleuren een begripsmatige gelijkenis zouden vertonen.

33. Verweerder stelt dat een vergelijking van de waren niet nodig is omdat de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt.

34. Hij concludeert dat er geen verwarringsgevaar bestaat tussen merk en teken. Hij verzoekt de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten.

35. Als reactie op de door opposant overgelegde gebruiksbewijzen, merkt verweerder op dat verschillende verpakkingen weliswaar aantonen dat het product onder de naam "Oerlemans" op de markt wordt gebracht, maar dat er geen verwijzing is naar afnemers noch naar de geografische afzetmarkt. Verweerder meent bovendien dat de datum van een brochure betwist kan worden, omdat de vermelding 11-08-6 zowel 11 augustus 2006 kan betekenen maar evengoed 6 augustus 2011, waardoor het bewijsstuk buiten de relevante periode valt. Volgens verweerder ontbreken er in de overgelegde zakencijfers belangrijke gegevens zoals de aard en de identiteit van de afnemer en de afzetmarkt. Bovendien verschijnt het ingeroepen recht (als logo) nergens op deze stukken. Ten slotte meent verweerder dat het reclamemateriaal (dat enkel Nederlandstalig is) geen bewijs levert van normaal en effectief gebruik. Hij concludeert dat opposant geen overtuigende bewijzen van gebruik heeft overgelegd.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

36. 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.

37. 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."

38. 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

39. 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).

40. 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).

41. 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).

42. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:



43. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit een wordelement van 9 letters, "Oerlemans", geschreven in donkergroene letters, geplaatst in een ovaal die aan de buitenzijde omringd is met een donkergroene rand. In het ovaal is een afbeelding geplaatst die doet denken aan een gele zon boven een groengeel gestreept veld, met erboven een blauwe lucht. Linksboven heeft een deel van de binnenrand van het ovaal een gele kleur, rechtsonder een lichtgroene kleur. Het wordelement is als het ware geplaatst op de horizon en doorkruist het ovaal geheel.

44. Het betwiste teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit een wordelement van 4 letters, "eden", geplaatst in een cirkel waarvan de rand uit oranje-gele schakeringen bestaat. Het wordelement doorkruist een lichtgevende bol met diverse gele tinten, die doet denken aan een zon. Onder deze bol zijn een groen blad met een druppel en een groen gebold vlak weergegeven. De bovenkant van de cirkel heeft een blauwe kleur.

45. 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 kan van geen van beide tekens gezegd worden dat het wordelement ervan ondergeschikt is aan het beeldelement (zie in de die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, 4move, 200.105.827/01, 11 september 2012). De wordelementen nemen echter in beide merken wel een prominente plaats in vanwege de grootte ervan en hun centrale plaats in het geheel, waardoor de aandacht naar de woorden zal worden getrokken.

46. De enige overeenkomst tussen de wordelementen zijn de twee letters "e" en de letter "n" die in beide voorkomen, echter op een geheel andere plaats. Het ingeroepen recht is bovendien met zijn 9 letters aanmerkelijk langer dan het betwiste teken dat slechts 4 letters telt. Hierdoor vertonen de merken ook op auditief vlak geen enkele overeenkomst: het klankbeeld en de cadans zijn anders. Dit is ook in confesso (zie punten 20 en 31).

47. Het wordelement van het betwiste teken kan verwijzen naar het paradijs, de Hof van Eden¹. Het wordelement van het ingeroepen recht heeft geen vaststaande betekenis; wellicht zal het door de consument worden opgevat als een achternaam, maar daarmee heeft het nog geen begripsmatige inhoud (zie in die zin BBIE, Rachel, oppositiebeslissing 2002674, 1 juli 2009), behoudens wellicht wanneer het om een zeer bekende naam zou gaan (HvJEU, Picasso, C-361/04, 12 januari 2006), wat hier niet het geval is. Een begripsmatige vergelijking is in casu dus niet aan de orde.

Conclusie

48. Gezien het voorgaande is het Bureau van oordeel dat, ondanks het gebruik van overeenstemmende kleurschakeringen voor de beeldelementen van merk en teken, de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, in ieder geval onvoldoende om tot gevaar voor verwarring te (kunnen) leiden.

Vergelijking van de waren

¹ Groot woordenboek van de Nederlandse taal van Van Dale, 14^e uitgave

49. 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).

50. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 29 Geconserveerde, gekookte, gedroogde of diepgevroren groente en fruit; diepgevroren aardappelproducten; geleien; jams; vruchtensausen.	
Klasse 30 Graanpreparaten voor menselijke consumptie; rijst; kruiden en specerijen.	
Klasse 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden; verse vruchten en groenten; aardappelen en aardappelproducten.	Klasse 31 Verse groenten en vruchten.

B. Overige factoren

51. Opposant merkt op dat verweerder voor een vrijwel identieke en in ieder geval in hoge mate overeenstemmende, vlakverdeling, heeft gekozen, terwijl hij kennis had of behoorde te hebben van het feit dat deze vlakverdeling ook een dominante rol speelt in het ingeroepen recht (zie overweging 18). Voor zover hij hiermee bedoelt te zeggen dat verweerder een depot te kwader trouw heeft gedaan, merkt het Bureau op dat een dergelijk argument geen rol kan spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.3 lid 1 sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, dan wel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

52. Voor wat betreft de verwijzing van verweerder naar een uitspraak van het BHIM in een naar zijn mening gelijkaardige oppositie die in de onderhavige oppositieprocedure gevolgd zou moeten worden (zie overweging 30), 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).

53. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie punt 34). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

C. Conclusie

54. 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 kan bestaan. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren, noch aan een beoordeling van de gebruiksbewijzen. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet ten minste in één opzicht overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn en ook al zijn de merken normaal gebruikt (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009, YOKANA, T-103/06, 13 april 2010 en HvJEU, Marca mode, reeds aangehaald).

IV. BESLUIT

55. De oppositie met nummer 2008907 wordt afgewezen.

56. Het Benelux depot met nummer 1267329 wordt ingeschreven.

57. 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 oktober 2015



Cocky Vermeulen
(rapporteur)



Camille Janssen



Saskia Smits

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard