



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2009071**  
**van 3 december 2015**

**Opposant:** **Verdesian Life Sciences, LLC.**  
1001 Winstead Drive, Suite 480  
Cary, North Carolina 27513  
Verenigde Staten van Amerika

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**  
Leeuwendeldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** **Europese inschrijving 5716923**  
  
NUTRISPHERE-N

**Ingeroepen recht 2:** **Volgens opposant algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs**  
  
NUTRISPHERE-N  
  
*tegen*

**Verweerder:** **NU3 NV**  
Industrieweg 20  
2280 Grobbendonk  
België

**Gemachtigde:** **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**  
Terhulpensesteenweg 187  
1170 Brussel  
België

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1272606**  
  
NutriS

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 26 juli 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk NutriS voor waren in klasse 1. Het depot is onder nummer 1272606 in behandeling genomen en gepubliceerd op 30 juli 2013.

2. Op 27 september 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving van het woordmerk NUTRISPHERE-N, ingediend op 26 februari 2007 en ingeschreven op 12 februari 2008 voor waren in klasse 1;
- het woordmerk NUTRISPHERE-N, volgens opgave van opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

3. Gedurende het verloop van de oppositie is de naam van opposant gewijzigd, deze wijziging is aangetekend in het register. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeschreven ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van het ingeschreven ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a en b 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 1 oktober 2013. Tevens werd op deze datum meegedeeld dat er op deze dag door een andere opposant nog een oppositie ingediend werd tegen het voornoemde depot. Deze oppositie werd in behandeling genomen onder nummer 2009085.

8. Naar aanleiding van enkele opeenvolgende gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de *cooling off*, werd deze verlengd tot en met 2 december 2014. Op 20 augustus 2014 heeft opposant verzocht om een opt out. Aangezien de procedure inmiddels was aangevangen heeft het Bureau op 21 augustus 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 21 oktober 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 20 oktober 2014 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 22 oktober 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 22 december 2014 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 22 december 2014 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Aangezien deze reactie niet in tweevoud werd ingediend, heeft het Bureau op 29 december 2014 verweerder verzocht

om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn, overeenkomstig artikel 3.9, lid 1 van het Uitvoeringsreglement van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom (hierna "UR"), tot en met 28 februari 2015 (aangezien dit de laatste dag van de maand is). Het gevraagde tweede exemplaar van de argumenten werd op 6 januari 2015 door verweerder ingediend en op 8 januari 2015 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 en b 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, respectievelijk verwarringsgevaar met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

### **A. Argumenten opposant**

14. Opposant is van mening dat er sprake is van deels identieke en deels zeer sterk soortgelijke waren. Opposant betoogt dat het gaat om stikstofmeststoffen. Deze chemische stoffen worden gebruikt als voedingstoffen om een goede gewasgroei te bewerkstelligen. Volgens opposant zijn de aard (groeibevorderingsmiddelen voor gewassen), het doel (groeibevordering) en het publiek (boeren, tuinders, telers, kwekers etc.) van deze waren identiek aan de waren van het bestreden teken.

15. In het kader van de vergelijking van de tekens merkt opposant op dat het bestreden teken in zijn geheel is opgenomen in het eerdere merk. Volgens opposant komt de laatste letter S in het bestreden teken 'los te staan' van de rest van het teken omdat de S met een hoofdletter is geschreven. Om die reden stelt opposant dat het publiek dat bekend is met de ingeroepen rechten deze losse letter S zal opvatten als een afkorting van het element 'sphere'. Volgens opposant is er derhalve sprake van een grote mate van visuele overeenstemming.

16. Met betrekking tot de auditieve vergelijking betoogt opposant dat de hoofdletter S in het bestreden teken ervoor zorgt dat het publiek het teken zal uitspreken als nu-tri-es. Het publiek zal de ingeroepen rechten uitspreken als nu-tri-sfeer-en. De eerste twee lettergrepen van beide tekens zijn derhalve identiek, aldus opposant. Opposant stelt verder dat de uitspraak van de hoofdletter S in het bestreden teken auditief overeenstemt met zowel de derde, als de vierde lettergreep van de ingeroepen rechten. Ook merkt opposant op dat het publiek de ingeroepen rechten in de praktijk vaak zal uitspreken zonder de -N. Opposant verwijst hierbij naar enkele nieuwsartikelen. Om die reden is er volgens opposant sprake van een zeer sterke auditieve overeenstemming.

17. Opposant stelt ook dat beide tekens begripsmatig sterk overeenstemmen. Opposant betoogt hierbij dat het element Nutri het dominante eerste deel van beide tekens is en dat het Benelux publiek dit element begrijpt als een verwijzing naar het Engelse woord 'nutrition' (voeding). In hun geheel hebben de tekens volgens opposant geen betekenis en er is evenmin sprake van een conceptueel verschil dat de hoge mate

van visuele en auditieve overeenstemming kan verminderen. Daarnaast merkt opposant op dat het publiek de hoofdletter S in het bestreden teken zal begrijpen als een afkorting van het element 'sphere'.

18. Mocht het Bureau van oordeel zijn dat de tekens slechts in beperkte mate overeenstemmen, dan stelt opposant zich op het standpunt dat, nu sprake is van identieke, dan wel sterk soortgelijke waren en deze factoren communicerende vaten zijn, eveneens aanleiding bestaat om gevaar voor verwarring aan te nemen.

19. Opposant stelt vervolgens dat het relevante publiek bestaat uit met name professionele boeren, kwekers en tuinders. Volgens opposant schaft de professionele gebruiker de onderhavige waren vaak aan via de telefoon of door middel van het plaatsen van een bestelling aan de balie van een leverancier voor agrarische producten. Derhalve speelt de auditieve overeenstemming een grote rol, aldus opposant.

20. Daarnaast heeft opposant stukken ingediend ter onderbouwing van zijn stelling dat de ingeroepen rechten door het intensieve gebruik bekend zijn bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren bestemd zijn. Opposant is van mening dat de mate van bekendheid dermate hoog is dat er ook sprake is van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Om die reden genieten de ingeroepen rechten volgens opposant een extra ruime beschermingsomvang tegen gebruik en registratie van overeenstemmende merken, ook als de overeenstemming iets minder overtuigend is of het Bureau van oordeel is dat de overeenstemming een minder onderscheidend element betreft.

21. Opposant stelt verder dat op grond van artikel 16 lid 3 TRIPS de bescherming van een algemeen bekend merk zich eveneens uitstrekt over niet soortgelijke waren of diensten.

22. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder te veroordelen in de kosten.

## **B. Argumenten verweerder**

23. Verweerder voert aan dat de ingeroepen rechten worden gebruikt voor meststoffen op basis van Nitraat in korrelvorm. Deze meststoffen worden doorgaans gebruikt voor het bemesten van grote stukken grond. Het bestreden teken wordt echter gebruikt voor een wateroplosbare meststof, die op een veel kleinere schaal wordt toegepast. Deze waren worden door verweerder zelf, en niet via een distributeur of winkel, rechtstreeks aan de eindgebruiker verkocht. De waren zijn volgens verweerder daarom niet soortgelijk.

24. Volgens verweerder bestaat het relevante publiek uit boeren, tuinders en kwekers die zich doorgaans op professionele wijze bezig houden met de waren in kwestie. Om die reden is sprake van een verhoogd aandachtsniveau.

25. Verweerder betoogt verder dat het gemeenschappelijke onderdeel 'nutri' door het Nederlandstalige relevante publiek zal worden opgevat als een verwijzing naar de woorden 'nutriënt' of 'nutritief'. Het Franstalige relevante publiek zal dit element associëren met de woorden 'nutriment', 'nutritif' of 'nutrition'. Dit element is volgens verweerder beschrijvend, omdat het betrekking heeft op het voedzame karakter van onderhavige waren. De dominerende bestanddelen van de ingeroepen rechten zijn volgens verweerder het element SPHERE-N in de ingeroepen rechten en de hoofdletter S in het bestreden teken.

26. Verweerder stelt in het kader van de visuele vergelijking ten eerste dat het verschil in lengte tussen beide tekens opvallend is. Daarnaast is in de ingeroepen rechten het koppelteken dat een letter afscheidt van het geheel volgens verweerder het meest opvallende kenmerk van deze merken. Dit onderdeel komt niet terug in het bestreden teken. Ook verschillen de tekens visueel omdat in het bestreden teken de S met een hoofdletter is geschreven. De enkele visuele overeenstemming betreft een niet-dominerend en beschrijvend onderdeel. Verweerder stelt derhalve dat er geen sprake is van visuele overeenstemming.

27. Met betrekking tot de auditieve vergelijking stelt verweerder dat de ingeroepen rechten bestaan uit vier lettergrepen en het bestreden teken bestaat uit twee lettergrepen. De ingeroepen rechten worden opvallend uitgesproken omdat de N losstaat van de rest van het woord. Daardoor ontstaat een 'onderbreking' bij de uitspraak van dit teken. Het bestreden teken bevat een dergelijke onderbreking niet en wordt vloeiend uitgesproken. Daarnaast verschilt de uitspraak van de tekens ook door het lengteverschil. Derhalve is er volgens verweerder geen sprake van auditieve overeenstemming.

28. Verweerder betoogt dat beide tekens verwijzen naar het voedzame karakter van de waren in kwestie. Nu dit onderdeel beschrijvend is, is dit echter van ondergeschikt belang volgens verweerder. De ingeroepen rechten bevatten daarnaast nog het element sphere (het Franstalige publiek zal dit begrijpen als het woord 'aarde') en het element –N (een deel van het publiek zal dit begrijpen als de aanduiding voor het chemische element stikstof). Deze twee elementen stemmen begripsmatig niet overeen met het bestreden teken.

29. Daarnaast verwijst verweerder naar verschillende oppositiebeslissingen van het Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt (hierna: "BHIM") waarin het woorddeel NUTRI als beschrijvend werd aangemerkt.

30. Verweerder betwist tot slot de algemene bekendheid van de ingeroepen rechten. Hierbij geeft verweerder aan dat de hoeveelheid waren verkocht door opposant in de Benelux zeer gering is in vergelijking met de totale afzet kunstmest in de Benelux.

31. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Verwarringsgevaar**

32. 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.

33. 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."

34. 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 waren**

35. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

36. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

37. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 1 Chemische additieven voor meststoffen.	KI 1 Chemische producten voor landbouwkundige, tuinbouwkundige en bosbouwkundige doeleinden, chemische preparaten voor de voortplanting middels stekken; groeimiddelen en andere middelen voor behandeling van planten en bloemen (uitgezonderd schimmeldodende middelen en middelen ter verdelging van onkruid en ongedierte); meststoffen, inclusief kunstmatige en natuurlijke meststoffen.

38. De waren '*chemische producten voor landbouwkundige, tuinbouwkundige en bosbouwkundige doeleinden*' zijn identiek aan de waren uit klasse 1 van opposant, aangezien '*chemische additieven voor meststoffen*' ook dergelijke chemische producten zijn (zie GEU, arrest Metabiomax, T-62/13, 11 juni 2014).

39. De waren '*chemische preparaten voor de voortplanting middels stekken*' zijn identiek, dan wel sterk soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Beide stoffen hebben betrekking op de groei van gewassen. Preparaten zijn stoffen die zijn gevormd door een chemische reactie (zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal 14<sup>e</sup> editie). Een additief is een stof die aan een middel wordt toegevoegd ter verbetering van een bepaalde eigenschap (zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal 14<sup>e</sup> editie). Een chemisch preparaat kan derhalve dus ook een chemisch additief zijn.

40. Voor '*groeimiddelen en andere middelen voor de behandeling van planten en bloemen (uitgezonderd schimmeldodende middelen en middelen ter verdelging van onkruid en ongedierte)*' geldt eveneens dat deze waren identiek, dan wel sterk soortgelijk zijn aan de waren van opposant. Additieven voor

meststoffen hebben ook het doel om de groei van gewassen te bevorderen en zijn derhalve ook een 'groeimiddel'.

41. Voor de waren '*meststoffen, inclusief kunstmatige en natuurlijk meststoffen*' geldt dat deze waren soortgelijk zijn aan de waren van opposant. De waren van het ingeroepen recht kunnen worden toegevoegd aan meststoffen. Daarnaast worden beide waren op dezelfde wijze toegepast en vervullen zij hetzelfde doel, inhoudende de vruchtbaarheid van grond verbeteren om op deze wijze meer voeding te geven aan planten, bloemen en gewassen en de groei hiervan te bevorderen. Deze waren hebben derhalve dezelfde eindbestemming en kunnen hetzelfde doelpubliek hebben (zoals groothandels voor professionele landbouwproducten, alsmede boeren, kwekers of tuinders).

#### *Conclusie*

42. De waren in kwestie zijn derhalve deels identiek, deels sterk soortgelijk en deels soortgelijk.

#### **Vergelijking van de tekens**

43. 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).

44. 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.

45. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

#### *Europese inschrijving 5716923*

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
NUTRISPHERE-N	NutriS

46. Beide tekens zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit 12 letters en 4 lettergrepen (nu-tri-sphere-n), waarvan de laatste letter van de vorige is gescheiden door een koppelteken. Het bestreden teken bestaat uit 6 letters en 2 lettergrepen (nu-tris), waarvan de eerste en de laatste letter een hoofdletter zijn.

47. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit 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 GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008).

48. In beide tekens kan het element 'Nutri' door het publiek worden begrepen als een verwijzing naar het Nederlandse woord nutriënt of het Engelse, dan wel Franse woord nutrition, hetgeen respectievelijk voedingsstof en voeding betekent. Dit element heeft een zwak onderscheidend vermogen nu het beschrijvend is voor de waren waarvoor de tekens zijn gedeponeerd. Immers, meststoffen worden gebruikt voor bemesting en hebben als doel de grond vruchtbaar te maken.<sup>1</sup> Meststoffen bevatten dan ook voedingsstoffen ter bevordering van de groei van planten, bloemen en gewassen.

49. De laatste letter S van het bestreden teken heeft geen begripsmatige betekenis. Het Engelse woord 'sphere' betekent onder meer (aard)bol, bal of kogel (zie Van Dale Groot Woordenboek Engels – Nederlands 4<sup>e</sup> editie). Het is echter geen frequent gebruikt woord en het is niet onomstotelijk vast komen te staan dat het in aanmerking komend publiek de betekenis van dit woord zal begrijpen. Het Franstalige deel van het Beneluxpubliek zal de betekenis echter wel begrijpen, nu dit Engelse woord nagenoeg identiek is aan het Franse woord 'sphère'. Voor de laatste letter N geldt dat deze aanduiding door een deel van het publiek zal worden begrepen als de chemische afkorting voor stikstof, hetgeen eveneens een zwak onderscheidend element is, nu deze stof een gangbaar bestanddeel van kunstmest is.

50. Voor het deel van het publiek dat bekend is met de betekenis van de aanduidingen 'sphere' en N geldt dat een deel van het ingeroepen recht begripsmatig verschilt met het bestreden teken, nu het bestreden teken deze elementen niet bevat. Niettemin is er sprake van een lichte begripsmatige overeenstemming, nu beide tekens het element 'nutri' bevatten.

51. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (zie in die zin GEU, Babilu, T-66/11, 31 januari 2013). In de onderhavige zaak overweegt het Bureau echter dat door het gebruik van de hoofdletter S aan het einde van het bestreden teken, een deel van het publiek het bestreden teken ook in drie lettergrepen kan uitspreken (nu-tri-es).

52. Hoewel de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). In casu is het eerste deel van het bestreden teken 'nutri' identiek aan het ingeroepen recht. Anderzijds verschillen de tekens duidelijk in lengte, waardoor er een belangrijk auditief en visueel verschil tussen beide tekens aanwezig is (zie in die zin ook Gerechtshof Den Haag, Ottomania, zaaknummer 200.012.035/01, 7 juli 2009). Ook de laatste letter van het ingeroepen recht, de N, die gescheiden is door het koppelteken en hierdoor apart zal worden uitgesproken, is een opvallend verschil. Het verschil in lengte en het gebruik van het koppelteken zorgt verder voor een verschillende cadans en intonatie bij de uitspraak van merk en teken.

53. Merk en teken zijn derhalve slechts identiek met betrekking tot een zwak onderscheidend element. Het publiek zal 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 GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).

#### *Conclusie*

54. In het licht van het hiervoor overwogene met betrekking tot het onderscheidend vermogen van het element 'nutri' (zie punt 40), zal de visuele en auditieve aandacht vooral uitgaan naar de verschillen aan het einde van de tekens en wegen deze verschillen op tegen de punten van overeenstemming.

---

<sup>1</sup> zie o.a. <http://www.encyclo.nl/begrip/meststof> en <https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstmest>



## A.2 Globale beoordeling

55. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

56. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer C-342/97, reeds geciteerd).

57. Hoewel de waren deels identiek en deels soortgelijk zijn, is het Bureau van mening dat merk en teken in hun totaalindruk voldoende verschillen. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat geen sprake is van verwarring bij het in aanmerking komend publiek.

## B. Overige factoren

58. Opposant stelt dat zijn merken een sterke onderscheidingskracht bezitten omwille van de bekendheid (zie punt 20). Het Bureau wijst er echter op dat dit geen afbreuk doet aan het verwarringscriterium. De bekendheid van een merk is geen grond om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden, enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat (HvJEU, Marca mode, C-425/98, 22 juni 2000). Ook al zouden merk en teken met elkaar in verband gebracht worden, dan nog zal de consument hen weten te onderscheiden en zal hij niet zomaar aannemen dat beide een gemeenschappelijke herkomst hebben. Aan de beoordeling van de door opposant gestelde bekendheid van de ingeroepen merken dient dan ook niet te worden toegekomen, aangezien dit niet van invloed kan zijn op de uitkomst van deze procedure.

59. Met het feitelijke gebruik van het betwiste teken en van de ingeroepen rechten (zie punt 23) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens in casu uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

60. Voor wat betreft de verwijzing van verweerder naar uitspraken van het BHIM in, naar zijn mening, gelijkaardige opposities die in de onderhavige oppositieprocedure gevolgd zouden moeten worden (zie punt 29), wijst het Bureau erop dat het 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).

61. Nu er geen sprake is van gevaar voor verwarring komt het Bureau evenmin toe aan de beoordeling van de stelling van opposant dat er sprake is van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. In het kader van een oppositieprocedure is de draagwijdte van een algemeen bekend merk overeenkomstig artikel 6bis Verdrag van Parijs beperkt tot de situaties waarin sprake is van verwarringsgevaar. Dit wordt uitdrukkelijk gesteld in artikel 2.14, lid 1, sub b BVIE juncto artikel 6bis Verdrag van Parijs, alsook in de richtlijnen (Joint Recommendations) van WIPO. De gevallen waarin geen sprake is van verwarringsgevaar kunnen dan ook niet aan de orde zijn in een oppositie voor het Bureau. Gezien het bovenstaande, geldt in Benelux opposities die gebaseerd zijn op een niet ingeschreven merk, hetzelfde als

wanneer de oppositie gebaseerd zou zijn op een ingeschreven merk (oppositiebeslissing BBIE, Formula 1, 2000149, 27 februari 2009).

62. Met betrekking tot het verzoek van opposant dat verweerder in de kosten dient te worden veroordeeld (zie punt 22) overweegt het Bureau dat in het kader van de oppositieprocedure er geen sprake is van een veroordeling in de gemaakte kosten. 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**

63. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring bij het in aanmerking komend publiek.

### **IV. Besluit**

64. De oppositie met nummer 2009071 wordt afgewezen.

65. Benelux merkaanvraag met nummer 1272606 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 3 december 2015

Eline Schiebroek  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard