



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2009201
van 8 juni 2015

Opposant: **Selko B.V.**
Jellinghausstraat 22
5048 AZ Tilburg
Nederland

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

Ingeroepen recht 1: **Benelux inschrijving 892425**

TOXO

Ingeroepen recht 2: **Internationale inschrijving 1078237**

TOXO

tegen

Verweerder: **Euro Feed Services Holding B.V.**
Textielweg 14
4104 AM Culemborg
Nederland

Gemachtigde: **Israels Van Kessel Advocaten & Adviseurs**
Energieweg 15 a
4143 HK Leerdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1273273**

Tox-Aid

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

1. Op 8 augustus 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Tox-Aid voor waren in de klassen 1 en 5. Het depot is onder nummer 1273273 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 augustus 2013.
2. Op 1 november 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
 - Benelux inschrijving 892425 van het woordmerk TOXO, ingediend op 7 december 2010 en ingeschreven op 10 maart 2011 voor waren in de klassen 5 en 31;
 - Internationale inschrijving 1078237 van het woordmerk TOXO, ingediend op 3 mei 2011 en ingeschreven op 10 mei 2012 voor waren in de klassen 5 en 31.
3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.
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 8 november 2013.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 9 januari 2014. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 14 januari 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 14 maart 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 11 maart 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 25 maart 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 25 mei 2014 is gegeven om hierop te reageren.
10. De verweerder heeft op 13 mei 2014 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 10 juni 2014.
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. Opposant is van mening dat er sprake is van een sterke visuele gelijkenis tussen de ingeroepen rechten en het bestreden teken. Aangezien het om woordmerken gaat, zal de aandacht vooral uitgaan naar het eerste gedeelte. Het element -Aid van het betreden teken is beschrijvend, waardoor de vergelijking zich met name zal richten op de elementen TOXO versus Tox. Deze elementen zijn vrijwel identiek, zodat er sprake is van een sterke visuele gelijkenis, aldus opposant.

15. Op auditief vlak, zo stelt opposant, is er slechts één klankverschil op het einde van de tekens, te weten de O en de klank Aid. Omdat ook hier het eerste gedeelte voornamelijk de aandacht zal trekken van het publiek, is er sprake van auditieve overeenstemming.

16. Begripsmatig hebben de ingeroepen rechten, noch het betreden teken, als geheel een betekenis. Een begripsmatige vergelijking is dan ook niet aan de orde, aldus opposant.

17. Opposant meent dat de waren deels identiek en deels soortgelijk zijn. Ten aanzien van de waren in klasse 1 van het betwiste teken, meent opposant dat er sprake is van complementariteit.

18. Gezien de overeenstemming tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken en de soortgelijkheid van de waren, is er sprake van gevaar voor verwarring, stelt opposant, die het Bureau verzoekt de oppositie toe te wijzen, het betwiste depot niet in te schrijven en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie verweerder

19. Verweerder voert allereerst aan dat de waren in klasse 1, waarvoor het betreden teken werd gedeponeerd, niet soortgelijk zijn aan de waren van de ingeroepen rechten in de klassen 5 en 31. Er is uitsluitend sprake van soortgelijkheid tussen de waren van de ingeroepen rechten en die van het bestreden teken ten aanzien van de waren in klasse 5. Van enige complementariteit is ook geen sprake. Het gaat om onderscheiden fasen van productie en marketing en om onderscheiden markten, enerzijds om veevoederbedrijven en anderzijds om agrarische bedrijven, aldus verweerder.

20. Alvorens in te gaan op de vergelijking van de tekens, stelt verweerder dat het element "tox" in beide tekens, in TOXO en Tox-Aid, een quasi-beschrijvend karakter heeft ten aanzien van de waren in kwestie en daardoor een beperkt onderscheidend vermogen heeft. De stamwoorden "tox" en "toxo" kunnen enige associatie wekken met het doel van producten die dienen ter bestrijding van "giftige" elementen of als "vergif" werken tegen datgene dat bestreden dient te worden. Vanwege de beperkte beschermingsomvang van dit element, is een grote mate van gelijkenis tussen merk en teken vereist, om te concluderen dat er sprake is van verwarringsgevaar, aldus verweerder, die voorts stelt dat een taalkundige beperking die uitgaat van een monopolie op het stamwoord "tox" onacceptabel zou zijn.

21. In begripsmatig opzicht vormt het betwiste teken Tox-Aid een betekenisvolle woordcombinatie. Het wekt associaties met "iets dat helpt bij de bestrijding van of met gif" in tegenstelling tot het losstaande woord TOXO dat – bij eerste lezing - geen betekenis heeft. De betekenis is gelegen in het stamwoord "tox", dit is evidentier in geval van het betwiste teken dan bij het ingeroepen recht, waardoor het verschil tussen de tekens wordt benadrukt, meent verweerder.

22. Verweerder stelt dat het feit dat de drie eerste letters van beide tekens identiek zijn, nog niet maakt dat er in het geheel een sterke visuele en auditieve gelijkenis bestaat. Visueel is de laatste –O in het ingeroepen recht bepalend voor de visuele indruk van gehele woord. Ook auditief benadrukt deze letter het ingeroepen recht, aangezien het zal worden uitgesproken als “toxoooo...” in tegenstelling tot het puntig klinkende ‘tox’ in het betwiste teken. Voorts meent verweerder dat het element -Aid uit het betwiste teken niet zonder meer mag worden weggedacht. Het element is immers medebepalend voor de totaalindruk.

23. Verweerder stelt dat er meerdere merkregistraties zijn voor soortgelijke producten waar het stamwoord “tox” onderdeel van uitmaakt. Het merk TOXO verwatert dientengevolge en het duidt voorts op een intrinsiek zwak onderscheidend vermogen van het woord “tox”.

24. Verweerder concludeert dat er uitsluitend sprake is van soortgelijkheid met betrekking tot de waren in klasse 5 en er geen sprake is van visuele of auditieve overeenstemming. Begripsmatig verschillen de tekens. Bovendien mist het ingeroepen recht onderscheidende kracht vanwege het zwakke stamwoord “tox”. Er is geen sprake van verwarringsgevaar. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

25. 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.

26. 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.”

27. 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

28. 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).

29. 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.

30. De beide ingeroepen rechten zijn volledig identiek. Het tweede ingeroepen recht, internationale inschrijving 1078237 is gebaseerd op het eerste ingeroepen recht, Benelux inschrijving 892425.

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
TOXO	Tox-Aid

32. 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 en Chufafit, T-117/02, 6 juli 2004). Het ingeroepen recht is geen samengesteld teken. Het zal worden opgevat als één geheel en niet uiteen vallen in de elementen "TOX" en "O". Het ingeroepen recht daarentegen zal wel door het in aanmerking komend publiek worden opgevat als een teken dat is samengesteld uit de elementen "Tox" en "Aid".

33. Op begripsmatig vlak zal het in aanmerking komend publiek de betekenis van het element "Aid" (in de zin van hulp) in het betwiste teken, zonder meer waarnemen. Het ligt daarbij voor de hand dat in het daaraan voorafgaande begripsmatig naar een element zal worden gezocht waar 'de hulp' betrekking op heeft. Van het element "TOX" echter kan, naar oordeel van het Bureau, niet worden vastgesteld dat dit een beschrijvende betekenis heeft, al kan niet geheel worden uitgesloten dat het in aanmerking komend publiek hierin een verwijzing zal zien naar het begrip "toxisch". Het ingeroepen recht wordt, zoals hiervoor opgemerkt (zie overweging 32) opgevat als één geheel en is als zodanig begripsmatig zonder betekenis.

34. Het ingeroepen recht TOXO bestaat uit vier letters. De consument zal in de regel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Het bestreden teken is samengesteld uit twee drieletterwoorden te weten "Tox" en "Aid" welke verbonden worden door een koppelteken. De aandacht van het in aanmerking komend publiek zal in dit geval uitgaan naar het element Tox, omdat dit het aanvangselement is en het tweede element Aid (Engels voor hulp) een beperkt onderscheidend vermogen heeft en als zodanig ook het minst dominante element van het betwiste teken betreft.

35. In visueel en auditief opzicht stemmen de beide tekens volledig overeen waar het de eerste drie letters betreft, namelijk "TOX". De visuele overeenstemming zal niet aan de aandacht van de consument ontsnappen, temeer daar de "X" een opvallende, want minder frequent voorkomende, letter is en de letter "O" door de open vorm opvalt. Auditief is het element "TOX" ook het dominant kenbare deel van de te vergelijken tekens. Het ingeroepen recht wordt uitgesproken als tOkso:, het bestreden teken als tOks-eed of tOks-ed. Er is dan ook sprake van, op zijn minst, een zekere mate van overeenstemming tussen de tekens.

Conclusie

36. De tekens zijn in auditief en visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

37. 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).

38. 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.

39. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 1 Chemische producten voor industriële en wetenschappelijke doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden.
Klasse 5 Diergeneeskundige producten; voedingssupplementen en - additieven, voor medisch gebruik, voor voedingsmiddelen voor dieren; ingrediënten, additieven en supplementen, voor medisch gebruik, voor diervoeding ter voorkoming van negatieve gezondheidseffecten veroorzaakt door mycotoxines.	Klasse 5 Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische voedingsmiddelen en diëtische substanties voor veterinair gebruik; voedingsmiddelen voor baby's; voedingssupplementen voor dier.
Klasse 31 Voedingsmiddelen voor dieren; voedingssupplementen en - additieven, niet voor medisch gebruik, voor voedingsmiddelen voor dieren; ingrediënten, additieven en supplementen, niet voor medisch gebruik, voor diervoeding ter voorkoming van negatieve gezondheidseffecten veroorzaakt door mycotoxines.	

Klasse 1

40. De waren "*chemische producten voor industriële en wetenschappelijke doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden*" van het ingeroepen recht verschillen naar hun aard, bestemming en wijze van distributie van de waren in de klassen 5 en 31 van het ingeroepen recht. Het betreft hier in de regel geen eindproducten, maar halffabricaten of bestanddelen. Bovendien hebben de genoemde waren een andere bestemming dan de waren van het ingeroepen recht, die uitsluitend bestemd zijn voor dieren. Van complementariteit, zoals opposant stelt (zie overweging 17), is volgens het Bureau geen sprake. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de

andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

Klasse 5

41. Verweerder stelt nadrukkelijk dat de soortgelijkheid van de waren in klasse 5 in confesso is (zie overweging 19). Het Bureau zal daar dan ook van uit gaan.

A.2. Globale beoordeling

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

43. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

44. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Voor de betrokken waren geldt dat deze mogelijk bestemd zijn voor een gespecialiseerde groep gebruikers die zich in het bijzonder met de gezondheid van dieren bezig houdt, maar dat deze tevens gericht zijn op gebruik door het algemene publiek. Het Bureau gaat daarom uit van een normaal aandachtsniveau.

45. 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, beide reeds geciteerd).

46. Het verwarringsgevaar is 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). Het ingeroepen recht TOXO beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie. De stelling van verweerder dat het drieletterige woord 'tox' een quasi-beschrijvend (lees: verwijzend) karakter heeft (zie overweging 20), doet niet af aan het normale onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht TOXO, dat als één woord gepercipieerd zal worden (zie overwegingen 32 en 33).

47. Ten aanzien van het voorgaande merkt het Bureau bovendien op dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht niet het enige element is, dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (Pages Jaunes, GEU, T-134/06, 13 december 2007).

48. De soortgelijkheid van de waren in klasse 5 is in confesso tussen partijen. Ten aanzien van de waren in de klasse 1 van het bestreden teken is er geen sprake van soortgelijkheid. De tekens zijn in auditief en visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Het ingeroepen

recht beschikt over een normaal onderscheidend vermogen en er is sprake van een normaal aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

49. Verweerder stelt dat voorts er meerdere merkregistraties zijn voor soortgelijke producten waar het stamwoord "tox" onderdeel van uitmaakt en concludeert daaruit dat het merk TOXO dientengevolge verwatert en dat dit duidt op een intrinsiek zwak onderscheidend vermogen van het woord "tox" (zie overweging 23).

50. Het Bureau wijst erop dat dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007 en LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd niet het bewijs geleverd dat de op de markt co-existerende inschrijvingen identiek zijn, noch dat het merk TOXO is verwatert.

C. Conclusie

51. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot een deel van de waren waarvoor het betwiste teken werd gedeponneerd.

IV. BESLUIT

52. De oppositie met nummer wordt gedeeltelijk toegewezen.

53. Benelux merkaanvraag met nummer 1273273 wordt niet ingeschreven voor de waren:

- Klasse 5: Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische voedingsmiddelen en diëtische substanties voor veterinair gebruik; voedingsmiddelen voor baby's; voedingssupplementen voor dier.

54. Benelux merkaanvraag met nummer 1273273 wordt wel ingeschreven voor de waren:

- Klasse 1: Chemische producten voor industriële en wetenschappelijke doeleinden, alsmede voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden.

55. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 8 juni 2015

Tomas Westenbroek
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
C van Swieten