



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2009714

van 23 november 2015

Opposant: **Koninklijke ERU Kaasfabriek B.V.**
Middellandse Zee 7
3446 CG Woerden
Nederland

Gemachtigde: **KEESOM & HENDRIKS N.V.**
Postbus 85533
2508 CE Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht 1: **Europese inschrijving 4412375**

GOUDKUIPJE

Ingeroepen recht 2: **Internationale registratie 942090**



Ingeroepen recht 3: **Algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs**

GOUDKUIPJE

tegen

Verweerder: **Goedcupje B.V.**
Ruyschstraat 91hs
1091 BX Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **NLO Shieldmark**
Postbus 29720
2502 LS Den Haag
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1281811**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 7 januari 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren in klasse 30. Dit depot is onder nummer 1281811 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 februari 2014.

2. Op 24 maart 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 4412375 van het woordmerk GOUDKUIPJE, ingediend op 28 april 2005 en ingeschreven op 19 april 2006 voor waren in de klassen 29 en 30;
- Internationale registratie 942090 met aanduiding van de Europese Unie van het gecombineerde



woord-/beeldmerk, ingediend op 3 oktober 2007 en ingeschreven op 13 november 2008 voor waren in de klassen 29 en 30;

- GOUDKUIPJE, volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

3. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

4. 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").

5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 27 maart 2014.

7. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 28 mei 2014. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 3 juni 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 3 augustus 2014 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

8. Op 4 augustus 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien 3 augustus 2014 een zondag was, was deze indiening tijdig op grond van regel 3.9, lid 3 van het Uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De argumenten zijn op 5 augustus 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 5 oktober 2014 is gegeven om hierop te reageren.

9. Op 2 oktober 2014 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot de ingeroepen rechten.

10. Op 7 oktober 2014 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 7 december 2014.

11. Op 20 oktober 2014 heeft opposant een reactie op de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend, waarbij verwezen werd naar reeds ingediende stukken, die ook aangemerkt dienden te worden als bewijzen van gebruik. Het Bureau heeft deze reactie op 22 oktober 2014 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 22 december 2014 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

12. Op 19 december 2014 heeft verweerder zijn reactie ingediend op zowel de argumenten van opposant als op de overgelegde bewijzen van gebruik. Aangezien deze reactie niet in tweevoud werd ingediend, heeft het Bureau verweerder op 29 december 2014 verzocht om een tweede identiek exemplaar van de argumenten in te dienen met een termijn tot en met 28 februari 2014 (overeenkomstig regel 3.9, lid 1 UR).

13. Het gevraagde tweede exemplaar van de reactie werd op 28 januari 2015 door verweerder ingediend. Dit exemplaar was echter in kleur, terwijl het eerste exemplaar enkel per fax werd ingediend en derhalve in zwart-wit was. Op 19 februari 2015 heeft verweerder een tweede exemplaar van de reactie in zwart-wit ingediend. Dit werd op 26 februari 2015 doorgezonden aan opposant.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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

17. Het ingeroepen recht GOUDKUIPJE bestaat uit tien letters. Het hoofdbestanddeel van het bestreden teken is volgens opposant het woord GOEDCUPJE en dit bestaat uit negen letters. In het eerste deel, GOUD en GOED, is er sprake van slechts één letter verschil en ook het tweede deel lijkt op elkaar. De grafische elementen zijn volgens opposant niet zeer innovatief en de woorden "goede koffie voor elk moment" springen niet erg in het oog, waardoor de gemiddelde consument er volgens hem weinig aandacht aan zal besteden. Opposant is van mening dat merk en teken visueel en auditief sterk

overeenstemmen. GOED en GOUD komen begripsmatig volgens opposant niet overeen, maar KUIPJE en CUPJE zijn beide verpakkingsmateriaal, waardoor er sprake is van een begripsmatige overeenstemming tussen deze termen.

18. De betrokken waren zijn identiek, dan wel soortgelijk volgens opposant.

19. Volgens opposant is GOUDKUIPJE een bekend merk dat een groot deel van het publiek kent en dat een groot marktaandeel heeft. Door het gebruik van het bestreden teken wordt er volgens opposant voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk GOUDKUIPJE.

20. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden depot niet in te schrijven en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie verweerder

21. Verweerder is van mening dat uit de bewijzen van gebruik niet duidelijk blijkt op welk territorium de omzet behaald is, dan wel waar de producten zijn afgezet. Uit de stukken blijkt wel dat het om (smeer)kaas gaat. Met betrekking tot de facturen merkt verweerder op dat deze allemaal gericht zijn op dezelfde afnemer in Nederland. De omzet en de aantallen verkochte producten komen verweerder niet voor als normaal, gezien de waren lijken de cijfers eerder laag te noemen. Al het meegestuurde reclamemateriaal is in het Nederlands opgesteld. Volgens verweerder is het ingediende bewijs van gebruik niet voldoende om aan te tonen dat het ingeroepen recht gebruikt werd in de Europese Unie. Als het bewijs wel als afdoende beschouwd zou worden, dan is er enkel sprake van gebruik voor (smeer)kaas en dient de vergelijking van de waren hierop gebaseerd te worden.

22. Opposant heeft volgens verweerder het ingeroepen algemeen bekende merk niet in zijn argumenten onderbouwd en heeft ook niet voldoende bewijzen ingediend ter ondersteuning van de stelling dat GOUDKUIPJE een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs zou zijn. Bovendien merkt verweerder op, hebben alle stukken betrekking op smeerkaas en kan een algemeen bekend merk niet ingeroepen worden indien er sprake is van niet soortgelijkheid tussen de betrokken waren en diensten. Ook voor de stelling van opposant dat er sprake is van het trekken van ongerechtvaardigd voordeel uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk is in een oppositieprocedure geen ruimte volgens verweerder.

23. De waren "(smeer)kaas" van opposant en de waren in klasse 30 van verweerder zijn volgens hem niet soortgelijk.

24. Voor wat betreft de vergelijking van de merken en het teken is het volgens verweerder evident dat de zuivere beeldelementen geen enkele visuele overeenstemming vertonen. De letters die hetzelfde voorkomen zijn volgens hem niet voldoende om visuele overeenstemming aan te nemen. Ook op auditief vlak is er geen sprake van overeenstemming. De elementen GOUD en GOED stemmen niet overeen en de elementen KUIPJE en CUPJE stemmen niet of nauwelijks overeen. Er is dan ook geen begripsmatige overeenstemming als de merken en het teken in hun geheel beschouwd worden.

25. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen vanwege het ontbreken van enig geldige wettelijke grondslag en vanwege het ontbreken van overeenstemming tussen de tekens en

soortgelijkheid tussen de waren. Hij verzoekt het Bureau het bestreden teken in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

III. **BESLISSING**

A. **Bewijzen van gebruik**

26. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 5 februari 2014. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 5 februari 2009 tot 5 februari 2014.

27. Aangezien de beide ingeroepen rechten meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

28. Echter, zonder een oordeel uit te spreken over het al dan niet normale gebruik van de ingeroepen rechten voor de waren, concludeert het Bureau dat de ingediende bewijzen van gebruik enkel betrekking hebben op (smeer)kaas. Het Bureau zal daarom eerst overgaan tot het vergelijken van deze waren met die van het bestreden teken.

B. **Vergelijking van de waren**

29. 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).

30. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen waar de bewijzen van gebruik betrekking op hebben, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

31. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 29 (Smeer)kaas.	Klasse 30 Koffie, thee, cacao, koffiesurrogaten; rijst, tapioca, sago; meel en graanpreparaten, brood, banketbakers- en suikerbakerswaren, consumptie-ijs; suiker; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.

32. De waren van opposant zijn niet soortgelijk aan de waren van bestreden teken. Hoewel het in alle gevallen voedingsmiddelen betreft, die het voeden van mensen als doel hebben, verschillen de

waren duidelijk naar herkomst, aard en gebruik. In het ingeroepen recht gaat het om zuivelproducten in tegenstelling tot de waren van het bestreden teken. De herkomst en de wijze van productie is derhalve anders. Ook de wijze van gebruik is anders, smeerkaas is specifiek bedoeld als beleg voor brood of toast, in tegenstelling tot de waren in het bestreden teken. Als er al gesteld zou worden dat honing en melassestroop ook als broodbeleg kunnen dienen, dan is het Bureau van oordeel dat de aard van deze waren dusdanig verschillend is dat het in aanmerking komend publiek niet zal menen dat de herkomst van deze waren hetzelfde is.

C.. Overige factoren

33. 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, dit wil zeggen dat de oppositie getoetst moet worden aan de volgende criteria: identiteit of overeenstemming van de tekens, identiteit of soortgelijkheid van de waren en/of diensten en verwarringsgevaar (oppositiebeslissing BBIE, Formula 1, 2000149, 27 februari 2009).

34. Er kan slechts sprake zijn van gevaar voor verwarring indien aan twee (cumulatieve) voorwaarden is voldaan: de merken moeten overeenstemmen en de waren of diensten moeten soortgelijk zijn. Indien aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar.

35. Voor wat betreft het argument van opposant in dit kader dat er voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht (zie overweging 19), wijst het Bureau erop dat artikel 2.14 BVIE uitdrukkelijk voorziet in de gevallen waarin oppositie kan worden ingesteld. Hieronder vallen niet de overeenstemmende, voor niet-soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken die bekendheid in het Benelux-gebied genieten, indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Een beroep op artikel 2.3, sub c BVIE is in het kader van de oppositieprocedure dus niet mogelijk.

C. Conclusie

36. De waren stemmen niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de tekens, noch aan een inhoudelijke beoordeling van de bewijzen van gebruik. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de waren niet soortgelijk zijn, zelfs al zouden de tekens 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 2009714 wordt afgewezen.

38. Benelux merkaanvraag met nummer 1281811 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 23 november 2015

Saskia Smits
(rapporteur)

Pieter Veeze

Tomas Westenbroek

Administratief behandelaar: Raphaëlle Gérard