

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2010006

van 31 mei 2016

Opposant: **DAROME (Société par actions simplifiée)**
6, boulevard Joffre
91490 Milly-la-Forêt
Frankrijk

Gemachtigde: **GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Ingeroepen recht: **Europese inschrijving 3141306**

SUP'HERB

tegen

Verweerder: **Raymond de Lange**
Torfheidedreef 8
2970 Schilde
België

Gemachtigde: **DilawHens Advocaten**
Amerikalei 191
2000 Antwerpen
België

Betwiste merk: **Benelux depot 1288532**



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

1. Op 28 april 2014 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



beeldmerk voor waren in klasse 30. Het depot is onder nummer 1288532 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 april 2014.

2. Op 27 juni 2014 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 3141306 van het woordmerk SUP'HERB, ingediend op 23 april 2003 en ingeschreven op 26 november 2004 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 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 2 juli 2014.

8. Op 29 augustus 2014 heeft verweerder LVV Advocaten aangesteld als gemachtigde in deze oppositie. Deze aanstelling werd door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") op 5 september 2014 aan partijen bevestigd.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 september 2014. Het Bureau heeft op 8 september 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 8 november 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

10. Op 15 september 2014 heeft verweerder DilawHens Advocaten aangesteld als gemachtigde in deze oppositie. Deze aanstelling werd door het Bureau op 19 september 2014 aan partijen bevestigd.

11. Op 10 november 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien 8 november 2014 een zaterdag was, was deze indiening tijdig op grond van regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De argumenten zijn op 11 november 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 11 januari 2015 is gegeven om hierop te reageren.

12. De verweerder heeft op 12 januari 2015 gereageerd op de argumenten van opposant en heeft tevens verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot het ingeroepen recht. Aangezien 11 januari 2015 een zondag was, was deze indiening tijdig op grond van regel 3.9, lid 3 UR. Deze reactie en dit verzoek zijn door het Bureau aan de opposant gezonden op 13 januari 2015, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 13 maart 2015 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

13. Op 13 maart 2015 heeft opposant gereageerd op het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik in te dienen. Het Bureau heeft deze reactie op 23 maart 2015 doorgestuurd aan verweerder, waarbij verweerder een termijn kreeg tot en met 23 mei 2015 om te reageren op de bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht.

14. Op 25 mei 2015 heeft verweerder gereageerd op de bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht. Aangezien 23 mei 2015 een zaterdag was, was deze indiening tijdig op grond van regel 3.9, lid 3 UR. Deze reactie is door het Bureau op 26 mei 2015 doorgestuurd aan opposant.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

17. 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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

18. Opposant is van mening dat er sprake is van overeenstemming tussen merk en teken. De beeldelementen in het bestreden teken zijn volgens hem nagenoeg onbestaand, aangezien het enkel gaat om de afbeelding van een blaadje. Het bestreden teken is volledig opgenomen in het ingeroepen recht en het is volgens opposant vaste rechtspraak dat er een aanwijzing van overeenstemming bestaat wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk waaraan een woord is toegevoegd. Er is volgens opposant dan ook sprake van een grote mate van auditieve en visuele overeenstemming. Begripsmatig bestaat er volgens hem eveneens een sterke mate van overeenstemming, aangezien merk en teken het element HERB delen dat "kruid, specerij, gras" betekent.

19. De waren specerijen, mosterd en zout zijn volgens opposant identiek. De overige waren zijn soortgelijk, aangezien deze als smaakmaker worden gebruikt en complementair zijn aan de waren van opposant.

20. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden teken niet in te schrijven.

21. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend, voorzien van een begeleidend schrijven waarin de stukken worden toegelicht.

B. Argumenten verweerder

22. Verweerder verzoekt opposant eerstens om bewijzen van gebruik over te leggen. Voor het geval er afdoende bewijzen van gebruik zouden worden overgelegd gaat verweerder in op de vergelijking van de tekens en de waren om aan te tonen dat er volgens hem geen sprake is van gevaar voor verwarring.

23. Volgens verweerder is de totaalindruk van merk en teken verschillend; de beeldelementen, het lettertype, de kleur en de schrijfwijze zijn volgens hem verschillend. Bovendien heeft het ingeroepen recht een zwak onderscheidend vermogen, aangezien het verwijst naar "superbe". Het element HERB is louter beschrijvend, aldus verweerder.

24. Voor wat betreft de vergelijking van de waren is verweerder van mening dat de waren van opposant zeer specifiek zijn en totaal verschillen van zijn waren.

25. Verweerder maakt alle voorbehoud om nog bijkomende argumentatie ten gronde voor te leggen na ontvangst van de stukken die tot bewijs van gebruik moeten dienen.

26. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en het bestreden depot in te schrijven.

27. In reactie op de bewijzen van gebruik is verweerder van mening dat de bewijsstukken het normale gebruik van het ingeroepen recht niet aantonen. Bovendien blijkt niet dat het merk gebruikt werd door de merkhouders of een licentienemer. Voor wat betreft de waren stelt verweerder dat uit de stukken enkel verkoop van ingevroren aromatische kruiden blijkt. Opposant gebruikt het ingeroepen recht volgens hem dan ook niet voor waren in klasse 30, de enige warenklasse waarvoor verweerder een merkinschrijving aanvraagt. Vervolgens gaat verweerder nog in op de vergelijking van de tekens en de waren.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar


28. 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 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.

29. 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."

30. 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

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SUP'HERB	

32. 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).

33. 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).

34. 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).

35. Het ingeroepen recht bestaat uit het woord "SUP'HERB". Het bestreden teken bestaat uit het woord "Herb" in groene gestileerde letters, waarbij met name de letter "H" in het oog springt door de

langgerekte vorm. Het woord wordt gevolgd door een uitroepteken. Rechts achter het woord staan twee gestileerde blaadjes in diverse tinten groen.

36. 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).

37. 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 "herb", dat "kruid" betekent (zie www.vandale.nl), is naar oordeel van het Bureau beschrijvend voor de waren die het beoogt te beschermen. Dit woord kan in dit geval niet aangemerkt worden als het dominerende bestanddeel. Het onderscheidende bestanddeel van het ingeroepen recht wordt naar oordeel van het Bureau met name gevormd door de totaalindruk van de verbinding van de elementen SUP en HERB met een apostrof, waardoor een verwijzing naar het woord "superb" dat groots of prachtig betekent, ontstaat. Het onderscheidende bestanddeel van het bestreden teken wordt naar oordeel van het Bureau met name gevormd door de totaalindruk van de kleuren en de grafische elementen.

38. Een mogelijke overeenstemming tussen hetmerk en het teken, heeft dus uitsluitend betrekking op het beschrijvende element van de tekens, de soortnaam "herb". De woordspeling in het ingeroepen recht en de grafische elementen en het gebruik van de kleuren in het bestreden kunnen geenszins overeenstemmend geacht worden.

Conclusie

39. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van het gedeelde woordelement in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

Vergelijking van de waren

40. 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).

41. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 29 Ingevroren aromatische kruiden; geconserveerde tuinkruiden.	
Klasse 30 Specerijen.	Kl 30 Koffie, thee, cacao, koffiesurrogaten; rijst,

	tapioca, sago; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; suiker; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Overige factoren

42. Verweerder maakt alle voorbehoud om nog bijkomende argumentatie ten gronde voor te leggen na ontvangst van de stukken die tot bewijs van gebruik moeten dienen en gaat bij zijn reactie inzake de bewijzen van gebruik nog in op de vergelijking van de tekens en de waren (zie overwegingen 25 en 27). Het Bureau neemt deze extra argumenten niet in overweging. Er is immers in regel 1.17 UR strikt geregeld wanneer partijen in de gelegenheid zijn om argumenten en een reactie hierop in te dienen.

C. Conclusie

43. 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. Het Bureau heeft derhalve de vergelijking van de waren, evenals de beoordeling van de bewijzen van gebruik, 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

44. De oppositie met nummer 2010006 wordt afgewezen.

45. Het Benelux depot met nummer 1288532 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 31 mei 2016

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul