

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2011038
van 17 november 2017

Opposant: **Saey Home & Garden N.V.**
Industrielaan 4
8501 Kortrijk-Heule
België

Gemachtigde: **K.O.B. N.V.**
President Kennedypark 31c
8500 Kortrijk
België

Ingeroepen recht: **Uniemerk 9775537**



tegen

Verweerder: **VESTEL FRANCE SAS**
Parc d'Affaires SILIC
17 rue de la Couture
94563 RUNGIS Cedex
Frankrijk

Gemachtigde: **Maître Marie-Hélène FABIANI**
121 Avenue de Villiers
75017 PARIS
Frankrijk

Betwiste merk: **Internationale inschrijving 1245231**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten


1. Op 23 januari 2015 heeft verweerder een Internationaal depot met aanduiding van de Benelux verricht



van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend voor waren in de klassen 7 en 11. Het depot is onder nummer 1245231 in behandeling genomen en gepubliceerd op 7 mei 2015 in de *Gazette OMPI des marques internationales 2015/17*.

2. Op 6 juli 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot in de Benelux. De oppositie was bij indiening gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 519979 van het gecombineerde woord-/beeldmerk, , ingediend op 27 augustus 1992 en ingeschreven op 1 april 1993 voor waren in de klassen 11 en 21;

- Uniemerkt 9775537 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 1 maart 2011 en ingeschreven op 15 augustus 2011 voor waren in de klassen 4, 8 en 11.

3. In de loop van de procedure werd de grondslag van de oppositie door opposant beperkt tot uitsluitend het tweede ingeroepen recht, Uniemerkt 9775537 (zie ook overweging 9).

4. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het (resterende) ingeroepen recht.

5. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op een deel van de waren van het ingeroepen recht.

6. 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").

7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 8 juli 2015. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op twee ingeroepen rechten (zie hierboven, punt 2). In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft verweerder verzocht om bewijzen van gebruik. Opposant heeft daarop gereageerd door het eerste ingeroepen recht, Benelux inschrijving 519979, te laten vervallen als grondslag voor deze oppositie. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 10 oktober 2016.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

9. 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

10. In reactie op het verzoek van verweerder om bewijs van gebruik in te dienen voor de ingeroepen rechten, reageert opposant door het eerste ingeroepen recht te laten vallen als grondslag van deze oppositie. Het tweede ingeroepen recht is volgens hem nog niet gebruiksplichtig (zie ook overwegingen 3, 9 en 19).

11. In visueel opzicht geldt, volgens opposant, dat merk en teken beide uit negen letters bestaan. Zij hebben het element "cook" gemeenschappelijk. Ook op figuratief niveau vertonen merk en teken gelijkenis, die is gelegen in het gebruik van een koksmuts boven(op) een letter. Volgens opposant is er daardoor sprake van een sterke mate van visuele overeenstemming tussen merk en teken.

12. Bij de auditieve vergelijking valt op dat het ingeroepen recht en het betwiste teken het element "cook" delen. Daarnaast hebben beide een gelijk aantal letters en lettergrepen, aldus opposant. Ook de verdeling van het aantal lettergrepen is gelijk, waardoor eenzelfde cadans ontstaat bij de uitspraak. Volgens opposant is er in auditief opzicht sprake van een sterke mate van overeenstemming.

13. Ten aanzien van de begripsmatige vergelijking merkt opposant op dat merk en teken het element "cook" delen en tevens allebei een afbeelding van een koksmuts, verwijzend naar een kok, de bereiding van etenswaren en materialen die daarvoor gebruikt worden, bevatten. In bergripsmatig opzicht is er derhalve sprake van overeenstemming tussen merk en teken, aldus opposant.

14. Opposant meent dat de waren in de klassen 7 en 11 van het betwiste teken identiek of soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen recht.

15. De waren zijn gericht op de gemiddelde consument met een gemiddeld aandachtsniveau en op professionals met een hoog aandachtsniveau, aldus opposant.

16. Opposant stelt eigenaar te zijn van een serie merken, die beginnen met een verschillend prefix, maar telkens eindigen op het wordelement "cook" en telkens het figuratieve element van een koksmuts bovenop een letter bevatten.

17. Opposant meent dat er gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie toe te wijzen, het betwiste depot niet in te schrijven in de Benelux en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

18. Verweerder verzoekt opposant allereerst om bewijs van gebruik over te leggen van de ingeroepen rechten (zie overwegingen 9 en 11).

19. Voor wat betreft de visuele vergelijking stelt verweerder dat de schrijfwijze van merk en teken verschilt, te weten drukletters versus handschrift. Het ingeroepen recht bestaat uit twee woorden, "Happy" en "Cook", het ingeroepen recht uit één woord, "barbecue". De kleuren verschillen, roze versus rood en in het betwiste teken is een koksmuts zichtbaar, terwijl het figuratief element van het ingeroepen recht bestaat uit een hart. Het element "cook" betekent "koken" en zal begrepen worden door het in aanmerking komend publiek. Dit element is veel voorkomend in merken. Verweerder voegt daartoe overzichten toe uit de Franse, Europese en Benelux merkenregisters. Het element "cook" is dan ook niet het dominante element in merk en teken, aldus verweerder. De dominante elementen zijn "Happy" en "barbe". Verweerder concludeert dat er geen sprake is van overeenstemming tussen merk en teken op visueel vlak.

20. In auditief opzicht geldt dat de aandacht van de consument zal uitgaan naar de dominante elementen in merk en teken, te weten “barbe” en “Happy”. Deze woorden zijn volkomen verschillend, zij hebben geen enkele letter noch klank gemeen, aldus verweerder, die dan ook van mening is dat merk en teken niet overeenstemmen in auditief opzicht.

21. Ten aanzien van de begripsmatige vergelijking merkt verweerder op dat het ingeroepen recht zal worden begrepen als een woordspel met het woord “barbecue”. Het teken verwijst naar barbecues om mee te koken. Het betwiste teken refereert aan de notie van blijdschap en plezier door het element “Happy”. Merk en teken zijn niet overeenstemmend in begripsmatig opzicht, zo meent verweerder.

22. De waren van het ingeroepen recht zijn niet soortgelijk aan die van het betwiste teken, aldus verweerder.

23. Op grond van voorgaande overwegingen concludeert verweerder dat er geen gevaar voor verwarring bestaat en hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven in de Benelux.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

24. Met 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 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 eerst gepubliceerd op 7 mei 2015. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 7 mei 2010 tot 7 mei 2015.

25. Het ingeroepen recht werd op 15 augustus 2011 ingeschreven. Het is derhalve nog niet gebruiksplichtig. Het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen voor dit ingeroepen recht is dan ook ongegrond.

A.2 Verwarringsgevaar

26. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden 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.

27. 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.”

28. 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

29. 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).

30. 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).

31. 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).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

33. Het ingeroepen recht en het betwiste teken zijn beide gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit het woord "barbecue", weergegeven in witte letters tegen een rode, rechthoekige achtergrond. Boven de slotletter –k is een figuratief element afgebeeld in het wit, dat gezien het wordelement waar het boven is geplaatst, te weten "cook", door het in aanmerking komend publiek zal kunnen worden opgevat als een sterk gestileerde koksmuts, maar evengoed als een gestileerd hart. Het betwiste teken bestaat uit de woorden "Happy" en "Cook" die onderling verbonden zijn doordat een deel van de slotletter –y overvloeit in de aanvangsletter –C. Boven de letter –C is een figuratief element opgenomen, te weten een koksmuts. Het teken is weergegeven in de kleur roze.

34. Merk en teken delen de slotletters "–cook", respectievelijk het slotelement "Cook". Dit is het Engelse woord voor "kok", oftewel iemand die beroepsmatig of op speciale wijze voedsel bereidt. Als werkwoord (*to cook*) betekent het onder meer "koken", in de zin van het bereiden van voedsel (zie o.m. <https://en.oxforddictionaries.com/definition/cook>). Het ingeroepen recht zal door het in aanmerking komend publiek worden opgevat als een fantasievolle samentrekking van de woorden "barbecue" en "cook". Van beide woorden mag de betekenis bekend worden verondersteld in de Benelux. De wordelementen van het betwiste teken zullen in hun onderlinge samenhang worden begrepen als "gelukkige/vrolijke kok" (zie o.m. <https://en.oxforddictionaries.com/definition/happy>).

35. Het gedeelde element "cook" is beschrijvend of op zijn minst sterk verwijzend voor alle mogelijke waren en diensten die te maken hebben met het bereiden van voedsel. Dit element zal, gezien de waren in kwestie (zie overweging 43), dan ook niet als het dominante element worden opgevat in merk en teken, hetgeen in zekere

mate ook kan worden volgehouden ten aanzien van het figuratieve element, indien en voor zover dit opgevat wordt als een koksmuts (zie hiervoor, overweging 34). Een louter begripsmatige gelijkenis tussen dergelijke zwak onderscheidende elementen zal op zichzelf niet volstaan om verwarringsgevaar te scheppen.

36. 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). Het wordelement van het ingeroepen recht bestaat uit negen letters, barbecook. Het wordelement van het betwiste teken bestaat ook uit negen letters, HappyCook. Door het gebruik van de hoofdletters in het betwiste teken valt het wordelement daar uiteen in de twee elementen Happy en Cook. In beginsel zal de consument 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). De eerste vijf letters van merk en teken verschillen volledig, te weten “barbe” versus “Happy”. Alleen de vier slotletters zijn, zoals eerder opgemerkt, identiek.

37. De figuratieve aspecten van merk en teken zijn in het voorliggende geval ook niet volledig te veronachtzamen. Het kleurgebruik, rood en wit versus roze, en de stiling van de letters (strak versus speels) verschillen in merk en teken.

38. In auditief opzicht kan worden opgemerkt dat hoewel merk en teken beide bestaan uit drie lettergrepen, -bar-be-cook respectievelijk -ha-(p)py-cook, zij desalniettemin aanmerkelijk verschillen qua klanken. Het ingeroepen recht zal namelijk worden uitgesproken als [barbekuk], terwijl het betwiste teken als [hæpi-kuk] zal worden uitgesproken.

39. Op grond van voorgaande overwegingen is het Bureau van oordeel dat de beperkte overeenkomsten tussen merk en teken niet opwegen tegen de pregnante verschillen.

Conclusie

40. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk niet overeen.

Vergelijking van de waren

41. Aangezien reeds is vastgesteld dat de tekens niet overeenstemmen, zal het Bureau de vergelijking van de waren om proceseconomische redenen achterwege laten. 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).

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 7 Elektrische keukenmachines; vaatwassers, wasmachines, elektrische ‘food processors’, elektrische vruchtenpersen voor huishoudelijk gebruik, elektrische mixers voor huishoudelijk gebruik, voedselmalers, elektrische maalmachines voor voedingsmiddelen, elektrische blikopeners. CI 7 Electric kitchen machines; dishwashers, laundry washing machines, electric food processors, electric fruit presses for household use, electric whisks for household use, food grinders, electric food mills, electric can openers.

KI 8 Handgereedschappen en -instrumenten met de hand te bedienen; messenmakerswaren, lepels en vorken.	
KI 11 Barbecues en onderdelen; kooktafels en inbouwovens op gas of met elektriciteit; gasfornuizen en elektrische fornuizen.	<p>KI 11 Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten; vriezers, ovens, magnetron ovens, barbecues, kookplaten, grills [kookapparaten], broodbakmachines, broodroosters, bordenwarmers, ketels [kookapparaten], elektrische koffiemachines, waterkokers, elektrische friteuses, elektrische koffie percolators, elektrisch kookgerei, elektrische hogedrukpannen, elektrische wafelijzers, elektrische deegwarenijzers, elektrische yoghurtmakers, elektrische ventilatoren voor persoonlijk gebruik, elektrische wasdrogers, autoclaves [snelkookpannen], elektrische fleswarmers, sterilisatoren, elektrische fornuizen.</p> <p>CI 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating and water distribution; freezers, ovens, microwave ovens, barbecues, hot plates, grills [cooking apparatus], bread-making machines, bread toasters, plate warmers, kettles, electric coffee makers, electric kettles, electric deep friers, electric coffee percolators, electric cooking utensils, electric pressure cooking saucepans, electric pressure cookers, electric waffle irons, electric pastry irons, electric yogurt makers, electric fans for personal use, electric laundry driers, autoclaves [electric pressure cookers], electric bottle warmers, sterilizers, electric cookers.</p>
	<i>NB: aangezien het Nederlands niet de originele taal van de waren- en dienstenopgave is, werd voor de leesbaarheid van de beslissing een Nederlandse, niet-officiële, vertaling toegevoegd.</i>

B. Overige factoren

43. Opposant stelt eigenaar te zijn van een serie merken, die beginnen met een verschillend prefix, maar telkens eindigen op het wordelement "cook" en telkens het figuratieve element van een koksmuts bovenop een letter bevatten (zie overweging 17). Voor zover opposant hiermee zou willen betogen dat hij gebruik maakt van een seriemark, zij opgemerkt dat geen bewijs van gebruik is ingediend van deze merken. Uit de aard van het seriemark vloeit namelijk voort dat aangetoond moet worden dat het in aanmerking komend publiek ook

daadwerkelijk met de merken wordt geconfronteerd op de markt (zie HvJEU, Bainbridge, C-234/06, 13 september 2007 en BBIE oppositiebeslissing Gezondheid magazine voor gezond leven, 2001939, 7 april 2009).

C. Conclusie

44. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

45. De oppositie met nummer 2011038 wordt afgewezen.

43. Het Internationale depot met aanduiding van de Benelux met nummer 1245231 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het teken werd gedeponeed.

44. 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, 17 november 2017

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Willy Neys

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman