

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2012225

van 29 augustus 2017

Opposant: **AFFINITY PETCARE, S.A.**
PLAÇA EUROPA 54-56
08902 l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Spanje

Gemachtigde: **EP&C**
Sir Winston Churchillaan 295a
2288 DC Rijswijk
Nederland

Ingeroepen recht: **Uniemerk 10883916**



tegen

Verweerder: **Nuscience Belgium N.V.**
Booiebos 5
9031 Drongen
België

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


Betwiste merk: **Benelux depot 1334160**

babi

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 14 juni 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-

/beeldmerk  voor waren in de klassen 5 en 31. Het depot is onder nummer 1334160 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 juni 2016.

2. Op 5 augustus 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Uniemerkt 10883916 van het gecombineerde woord-

/beeldmerk , ingediend op 15 mei 2012 en ingeschreven op 26 september 2012 voor waren in de klassen 5 en 31.

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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 9 augustus 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De administratieve fase is afgerond op 13 februari 2017. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR").

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. Het bedrijf van opposant is een onderneming naar Spaans recht dat aan meer dan 20 landen wereldwijd producten levert. Het bedrijf bestaat al 50 jaar en is leider van het segment katten- en hondenvoer in Spanje. In Europa staan ze op de 5^e plaats en wereldwijd op de 6^e plaats, aldus opposant

10. Het oudere merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat uit meerdere elementen bestaat, zoals de woorden "baby protect" in een wolk links bovenaan in het teken, het woord "ADVANCE" centraal in een blauwe rechthoek, het woord "affinity" onopvallend in een oranje cirkel en het onderschrift "advanced nutrition for optimal health" onderaan het teken. Het bestreden teken bestaat uit het woord BABI in blauwe letters met een rode punt op de letter i.

11. De woorden "baby" en "babi" zijn overeenstemmend volgens opposant en volgens hem zal het in aanmerking komend publiek de woorden "baby protect advance" of "baby advance" gebruiken om aan het ingeroepen recht te refereren. Bovendien is het woord "baby" het eerste woord van de verbale elementen. Het kleurgebruik van merk en teken is hetzelfde volgens opposant; een witte achtergrond, blauwe tinten en oranje/rood als hoofdkleuren. Merk en teken zijn in gemiddelde mate visueel overeenstemmend of minstens in beperkte mate, aldus opposant.

12. Zoals ook bij de visuele vergelijking werd gesteld, is opposant van mening dat het woord "baby" in ieder geval gebruikt zal worden als men mondeling refereert aan het merk. Auditief zijn merk en teken volgens hem dan ook in hoge mate overeenstemmend of minstens in gemiddelde mate.

13. Doordat "babi" bijna identiek gespeld is aan "baby" zal een deel van het relevante publiek dit begripsmatig opvatten als "baby". Gezien de overige zwakke bestanddelen van het ingeroepen recht is er sprake van een begripsmatige overeenstemming die volgens opposant varieert van gemiddeld tot zwak.

14. De waren in klasse 5 zijn volgens opposant identiek. De waren in klasse 31 zijn deels identiek en deels in hoge mate soortgelijk. Merk en teken hebben dezelfde verkooppunten, identieke distributiekkanalen en zijn gericht op hetzelfde publiek, aldus opposant.

15. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is gemiddeld volgens opposant. Het ingeroepen recht heeft volgens hem een normaal onderscheidend vermogen.

16. Volgens opposant zijn de rode cirkel en het gebruik van de kleuren wit en blauw de dominante delen van het ingeroepen recht. Deze combinatie werd ook meermaals geregistreerd, opposant geeft een overzicht van voorbeelden. Het bestreden teken stemt hier volgens hem mee overeen door de rode punt op de i en het gebruik van de witte achtergrond en de blauwe letters.

17. Volgens opposant bestaat er een reëel gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie verweerder

18. Onder verwijzing naar een oppositiebeslissing van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) betwist verweerder dat de waren in klasse 5 identiek zijn, ze zijn volgens

hem hoogstens soortgelijk. Een aantal waren in klasse 31 is volgens verweerder inderdaad identiek, dat geldt echter niet voor de "levende dieren met inbegrip van groot- en kleinvee".

19. Volgens verweerder is het dominante element van het ingeroepen recht het woord "ADVANCE", vanwege de positie, de grootte en het kleurgebruik. Ondanks eventueel gedeelde kleuren, zijn het dominante element van het ingeroepen recht en het bestreden teken totaal verschillend, aldus verweerder. De klank van merk en teken is eveneens volkomen verschillend. Voor wat betreft de begripsmatige vergelijking wijst verweerder erop dat juist doordat "baby" een algemeen gekend woord is, het bestreden teken als een fantasiebenaming zal worden opgevat. Begripsmatig zijn merk en teken volgens hem dan ook verschillend, ofwel is een begripsmatige vergelijking niet mogelijk.

20. Met betrekking tot de andere merken die opposant als voorbeeld aanhaalt om de overeenkomsten aan te tonen, merkt verweerder op dat deze ten eerste niet gelijkend zijn en bovendien zijn dit geen ingeroepen rechten en moeten zij derhalve buiten beschouwing worden gelaten.

21. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is volgens verweerder voor een deel van de waren normaal en voor een deel van de waren is er sprake van een verhoogd aandachtsniveau, waardoor de verschillen tussen merk en teken eerder opvallen.

22. Volgens verweerder bestaat er geen risico op verwarring tussen merk en teken en hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

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

24. 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 instemmende, 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."

25. 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

26. 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).

27. 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).

28. 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).

29. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

30. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord ADVANCE in witte letters in een blauwe rechthoek met twee afgeronde hoeken. Onder dit woord staat in heel kleine letters de zin "advanced nutrition for optimal health" en boven het woord staat een oranje cirkel met een gaatje erin, waardoor het op een label lijkt. In deze cirkel staat in kleine letters het woord "affinity". Linksboven dit geheel is een wolk weergegeven met hierin de woorden "Baby Protect". Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord "babi" in rechte blauwe letters, waarbij de punt op de letter i een oranje stip is.

31. 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). In het voorliggende geval zijn de beeldelementen van het ingeroepen recht niet volledig te veronachtzamen (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012). Het Bureau is echter van oordeel dat het woord

ADVANCE duidelijk in het oog springt. Daarbij komt dat de losstaande woorden “baby protect” beschrijvend zijn voor de waren, namelijk bescherming van baby’s, dan wel jonge dieren, waardoor het in aanmerking komend publiek dit naar oordeel van het Bureau niet direct als onderdeel van het merk zal opvatten, maar eerder als een aanprijzing van de aard van de waren. De tekst in de oranje cirkel is moeilijk te onderscheiden en springt dan ook niet in het oog. Hetzelfde geldt voor het onderschrift, dat bovendien als een beschrijvende slogan zal opgevat worden.

32. Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen namelijk worden afgekort tot iets dat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006). Het Bureau is bij de beoordeling van de totaalindruk van het ingeroepen recht dan ook van oordeel dat ADVANCE het meest in het oog springende element van het ingeroepen recht is. “Advance” betekent “voorschot, toenadering, vooruitgang” (zie www.vandale.nl).

33. De grafische weergave van het bestreden teken zal de consument niet in staat stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen dan de letters waaruit het bestaat (zie in die zin GEU, Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004). In tegenstelling tot opposant is het Bureau van oordeel dat het bestreden teken niet zal worden opgevat in de betekenis van “baby”. Dit woord is dusdanig gangbaar in de gehele Benelux dat de afwijkende spellingswijze van het bestreden teken direct in het oog springt. Het bestreden teken heeft geen begripsmatige betekenis en zal worden opgevat als een fantasiebenaming.

34. Visuele en fonetische overeenkomsten kunnen, volgens vaste rechtspraak, door semantische verschillen tussen de betrokken merken worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste één van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en auditieve overeenstemming tussen merken te neutraliseren (o.a. HvJEU, Picasso-Picaro, C- 361/04 P, 12 januari 2006, SIR-ZIRH, C-206/04, 23 maart 2006; GEU, IKEA-IDEA, T-112/06, 16 januari 2008). In casus betreft dit de vergelijking van het element “Advance”, het meest in het oog springende element van het ingeroepen recht, en het element “babi” waaruit het bestreden teken bestaat.

Conclusie

35. De enige overeenstemming van merk en teken is gelegen in het woord “baby” in het ingeroepen recht en “babi” in het bestreden teken. Het Bureau is van oordeel dat het element “baby” in combinatie met “protect” puur beschrijvend is. Daarbij rekening houdend met alle andere, meer dominante elementen, van het ingeroepen recht en met het feit dat het bestreden teken opgevat zal worden als een fantasiebenaming, is het Bureau van oordeel dat de totaalindruk van de tekens niet overeenstemmend is.

Vergelijking van de waren

36. 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). Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 5 Diergeneeskundige producten en preparaten.	Klasse 5 Geneeskundige toevoegsels voor veevoeder en voor voedingsmiddelen voor dieren.
Klasse 31 Voedingsmiddelen voor dieren; Preparaten gebruikt als additief voor voedingsmiddelen voor dieren; Dranken voor huisdieren; Veevoeder; Proteïne voor dierlijke consumptie; Versterkende voedingsmiddelen voor dieren; Bodemstrooisel voor dierenverblijven; Mout.	Klasse 31 Veevoeder; niet-geneeskundige toevoegsels voor voedingsmiddelen voor dieren en veevoeder; levende dieren met inbegrip van groot en klein vee.

B. Overige Factoren

37. Met betrekking tot de vergelijking die opposant maakt met andere door hem ingeschreven merken, wijst het Bureau erop dat deze niet werden ingeroepen bij het indienen van de oppositie en derhalve niet in overweging kunnen worden genomen.

C. Conclusie

38. Merk en teken 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 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

39. De oppositie met nummer 2012225 wordt afgewezen.

40. Benelux depot met nummer 1334160 wordt ingeschreven.

41. 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, 29 augustus 2017

Saskia Smits
(rapporteur)

Tineke Van Hoey

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul