



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**Nº 2012987**

**van 17 april 2018**

**Opposant:** **Entourage B.V.**  
Nieuwezijds Voorburgwal 271  
1012 RL Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Hoogoorddreef 5  
1101 BA Amsterdam  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 947467**  
THE DUCHESS

*tegen*

**Verweerder:** **De Keuken van Limburg B.V.**  
Breukerweg 196  
6412 ZL Heerlen  
Nederland

**Gemachtigde:** ----

**Betwiste merk:** **Benelux spoedinschrijving 1011456**  
Duchesse

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 16 maart 2017 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 5, 29, 30 en 43 een Benelux merkaanvraag ingediend van het woordmerk "Duchesse". Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 1011456 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 maart 2017.

2. Op 4 april 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving 947467, van het woordmerk "THE DUCHESS", ingediend op 12 november 2013 en ingeschreven op 5 februari 2014 voor diensten in klasse 43.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is gebaseerd op alle diensten van het ingeroepen recht en ingesteld tegen de diensten in klasse 43 van het betwiste depot.

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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 6 april 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 11 september 2017.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

16. 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 van opposant**

17. Visueel en fonetisch meent opposant dat het bestreden teken vrijwel identiek, dan wel zeer overeenstemmend is aan zijn ingeroepen woordmerk.

18. In begripsmatig opzicht acht opposant merk en teken identiek, aangezien het respectievelijk de Engelse en Franse vertaling van hertogin betreft.

19. De diensten in kwestie zijn identiek, aldus opposant. Het betreffen allebei horeca- en cateringdiensten.

20. Beide merken zijn bestemd voor diensten voor het grote publiek. Aangezien het ingeroepen recht geen enkele relatie heeft met de aard of eigenschappen van de betreffende diensten heeft het merk volgens opposant van zichzelf een groot onderscheidend vermogen.

21. Gelet op het voorgaande is er sprake van direct verwarringsgevaar, aldus opposant. Hij verzoekt het Bureau het teken te weigeren voor de gehele klasse 43 en de verweerder te veroordelen in de kosten en in voorkomend geval de rechten ingevolge artikel 2.16, lid 5 te restitueren.

## **B. Reactie van verweerder**

22. Door aanwezigheid van het lidwoord "THE" in het merk en de extra letter "e" in het teken, is er volgens verweerder sprake van twee verschillende visuele beelden. In het bijzonder het feit dat het merk uit twee woorden bestaat en het teken uit één woord, maakt volgens verweerder in één oogopslag het onderscheid.

23. Voor wat betreft de fonetische vergelijking merkt verweerder op dat direct opvalt dat het merk een Engelstalig begrip betreft en het teken een Franstalig. Hierdoor is de uitspraak verschillend. De toevoeging van het lidwoord "THE" maakt nog een extra onderscheid, aldus verweerder.

24. Duchesse heeft volgens verweerder verschillende betekenissen, waarvan "aartshertogin" de bekendste is. Daarnaast is het onder andere een bereidingswijze. THE DUCHESS betekent "de hertogin".

25. De diensten zijn volgens verweerder anders. Hetzelfde geldt voor de daadwerkelijk aangeboden diensten. Het ingeroepen recht heeft een restaurantfunctie, terwijl het teken een productlijn is voor gepureerde maaltijden voor mensen met kauw- en slikproblemen als onderdeel van een productiebedrijf. Het ingeroepen recht richt zich dan ook op consumenten en het grote publiek, terwijl het teken zich richt op een zeer beperkte doelgroep die "business to business" via de zakelijke markt wordt bereikt. Dit betreft voornamelijk zorginstellingen (ouderenverpleging en gehandicaptenzorg) en ziekenhuizen.

26. Verweerder meldt dat het onderscheidend vermogen van THE DUCHESS niet is onderzocht. Wel valt volgens hem op dat het benoemen van een restaurant met een soortgelijke naam (hertog / hertogin) veelvuldig voorkomt. Het onderscheidend vermogen van DUCHESS is in de beoogde markt zeer groot.

27. Op grond van het voorgaande concludeert verweerder dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Hij verzoekt de oppositie af te wijzen.

## **III. BESLISSING**

### **A. Verwarringsgevaar**

28. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub a 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 uitleg 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, 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. 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).

32. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEU, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

33. 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).

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
THE DUCHESS	Duchesse

#### *Begripsmatige vergelijking*

35. Zowel merk als teken refereren aan het Nederlandse begrip “hertogin”. Het ingeroepen recht is Engels voor “de hertogin” en het bestreden teken is Frans voor “hertogin”. Het Bureau acht deze betekenis bekend bij het in aanmerking komend Benelux publiek. Aangezien het woord in het bestreden teken los als zelfstandig naamwoord wordt gebruikt, zal het publiek er de betekenis van “hertogin” aan toedichten.

36. De tekens zijn begripsmatig identiek. De toevoeging van het lidwoord doet hier niets aan af.

#### *Visuele vergelijking*

37. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden van respectievelijk drie en zeven letters, te weten “THE DUCHESS”. Het bestreden teken is eveneens een woordmerk, bestaande uit één woord van acht letters, “Duchesse”.

38. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (zie ook in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013).

39. Hoewel in beginsel de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), betreft het hier een lidwoord, waardoor meer aandacht zal gaan naar het daaropvolgende – tevens veel langere woord – DUCHESS.

40. Dit woord wordt hernomen in het bestreden teken, waarbij op het einde enkel de klinker “e” is toegevoegd.

41. Visueel stemmen merk en teken dus in hoge mate overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

42. Het ingeroepen recht bestaat uit twee woorden van respectievelijk één en twee lettergrepen. Het bestreden teken bestaat uit één woord van twee lettergrepen. Hoewel ook hier in beginsel geldt dat de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (arrest Mundicor, reeds aangehaald), betreft het begin van het ingeroepen recht een lidwoord en zal de aandacht dus vooral gaan naar het tweede woord.

43. Zoals gezegd bestaat het ingeroepen merk uit Engelse woorden en het teken uit Franse, waardoor ondanks het gebruik van voor het overgrote deel identieke letters in dezelfde volgorde de uitspraak enigszins anders is. Zo wordt het teken \dy.ʃɛs\ uitgesproken, terwijl het ingeroepen recht /'dʌ.tʃɛs/ wordt uitgesproken.

44. De tekens stemmen auditief in zekere mate overeen.

*Conclusie*

45. Begripsmatig zijn de tekens identiek. Visueel is er sprake van een hoge mate van overeenstemming en auditief stemmen de tekens in zekere mate overeen.

**Vergelijking van de diensten**

46. 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).

47. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

48. De te vergelijken diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Kl 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting; diensten van een bar en restaurant; horecadiensten en diensten verleend in of betrekking hebbende op restaurants, catering en andere gelegenheden en voorzieningen die zich bezig houden met het verschaffen van voor de consumptie bereide dranken en voedsel; horecadiensten binnen een discotheek of nachtclub.	Kl 43 Bereiding van eten voor anderen op basis van uitbesteding; Bereiden van maaltijden; Bereiden van maaltijden op contract basis

49. De diensten in klasse 43 van merk en teken zijn identiek dan wel sterk soortgelijk. In beide gevallen zijn zij erop gericht voedsel te verstrekken of te bereiden. Ook de diensten van opposant kunnen plaatsvinden op contractbasis of uitbesteding, waardoor deze toevoeging in de dienstenlijst van het bestreden teken de beoordeling niet anders maakt.

*Conclusie*

50. De diensten in klasse 43 zijn identiek dan wel sterk soortgelijk.

**B. Globale beoordeling**

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

52. 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, beide reeds geciteerd).

53. 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, reeds geciteerd). Voor de diensten in kwestie, die alle ruim geformuleerd zijn, kan niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een bijzonder aandachtsniveau van dit publiek, waardoor er voor de beoordeling van de onderhavige oppositie uitgegaan wordt van een normaal aandachtsniveau.

54. 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). Opposant meent dat zijn merken van huis uit een sterk onderscheidend vermogen hebben en dientengevolge een ruimere beschermingsomvang dienen te genieten. Het Bureau wijst er echter op dat een merk, ingevolge artikel 2.1 lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend dient te zijn (zie in die zin ook Gerechtshof Den Haag, Roxstar, 200.044.463/01, 30 maart 2010). Aangezien opposant niet een ruime bekendheid van zijn merken heeft aangetoond, is het Bureau derhalve uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

55. Gezien de identiteit, dan wel sterke soortgelijkheid van de diensten en de hoge mate van overeenstemming van de tekens, is het Bureau op grond van de voorgaande overwegingen van oordeel dat het publiek kan menen dat de diensten in kwestie afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

### **C. Overige factoren**

56. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de eventuele gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

57. Het onderscheidend vermogen van het bestreden teken is geen element waarmee rekening kan worden gehouden bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie in die zin, HvJEU, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, 3 september 2009 en GEU, SNICKERS, T-537/11, 19 april 2013).

58. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten of een restitutie van de betaalde taksen. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de opposietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

### **D. Conclusie**

59. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

**IV. BESLUIT**

60. De oppositie met nummer 2012987 wordt toegewezen.

61. De Benelux spoedinschrijving met nummer 1011456 wordt doorgehaald voor alle diensten waartegen de oppositie was gericht, te weten:

- klasse 43 (*alle diensten*)

62. De Benelux spoedinschrijving met nummer 1011456 blijft gehandhaafd voor de waren en diensten waartegen de oppositie niet was gericht, namelijk:

- klasse 5 (*alle waren*)
- klasse 29 (*alle waren*)
- klasse 30 (*alle waren*)

63. De verweerder is 1.030 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 17 april 2018

Diter Wuytens  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul