

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2018314
Van 25 juni 2024

Opposant: **APO SCALIGERA SOC. COOP. AGRICOLA**
Località Ponte Rosso
37059 Zevio Fraz. Santa Maria di Zevio
Italië

Gemachtigde: **Office Freylinger S.A.**
Route d'Arlon 234
8010 Strassen
Luxembourg

Ingeroepen merk 1: Europese inschrijving 8261588

DIVA

Ingeroepen merk 2: Europese inschrijving 2822161



tegen

Verweerder: **Wouters Varkenshouderij Commanditaire Vennootschap**
Treurenberg 11
5571 TB Bergeijk
Nederland

Gemachtigde: **Merkenbureau Bouma B.V.**
Bahialaan 100 (2e verdieping - kamer 2.02)
3065 WC Rotterdam
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1467444**



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

1. Op 14 juli 2022 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren in de klassen 29 en 31. Deze aanvraag is onder nummer 1467444 in behandeling genomen en gepubliceerd op 22 juli 2022.

2. Op 21 september 2022 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Europese inschrijving 8261588 van het woordmerk DIVA ingediend op 29 april 2009 en ingeschreven op 26 mei 2010 voor waren in de klassen 29, 31 en 32;
- Europese inschrijving 2822161 van het volgende gecombineerde woord/-beeldmerk ingediend op 9 augustus 2002 en ingeschreven op 24 januari 2007 voor waren in de klassen 29 en 31:



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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het bestreden teken en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen merken.

5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 22 september 2022. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 19 september 2023.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van het ingeroepen merk en betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

8. Opposant is van mening dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen de tekens. Wat betreft de vergelijking van de waren merkt hij op dat de waren in klasse 29 van het betwiste teken identiek zijn aan de waren van de ingeroepen merken in klasse 29. De waren levende dieren komen identiek voor in het betwiste teken en in het tweede ingeroepen merk. De voedingsmiddelen en dranken voor dieren zijn

identiek aan, dan wel sterk overeenstemmend met de voedingsmiddelen voor dieren in het tweede ingeroepen merk.

9. Wat betreft de vergelijking van de tekens, stelt opposant eerst dat de ingeroepen merken volstrekt onderscheidend zijn voor de betrokken waren. Hij meent dat het dominante en onderscheidende element van de tekens het woord DIVA is. Het beeld in het tweede ingeroepen merk kan immers worden gezien als een weergave van de Italiaanse vlag en in het bestreden teken geeft het beeld het hoofd van een kat of dier met een snuit weer. Bijgevolg moeten deze beelden als louter decoratief en bijkomstig worden beschouwd. De te vergelijken elementen van de tekens zijn de woordelementen DIVA. Visueel en auditief zijn de tekens dan identiek. Ook begripsmatig verwijzen de tekens naar hetzelfde concept van een diva, te weten een zeer succesvolle en bekende vrouw (in het bijzonder een zangeres of actrice) en dit zowel in het Frans alsook het Engels. Ook begripsmatig zijn tekens identiek, aldus opposant.

10. Opposant besluit dat de tekens globaal in hoge mate overeenstemmen, dat de woordbestanddelen van de respectieve merken strikt identiek zijn en dat de kleine verschillen niet van dien aard zijn dat zij gevaar voor verwarring bij de consument uitsluiten. Hij verwijst nog naar beslissingen van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (hierna: EUIPO) in volgens hem gelijkaardige zaken ter ondersteuning van zijn stelling.

11. Volgens opposant hebben de ingeroepen merken een groot onderscheidend vermogen, aangezien de term DIVA onderscheidend is in relatie tot de betrokken waren.

12. Uit een globale beoordeling van de tekens volgt dat ze een identieke of althans sterk overeenstemmende perceptie creëren, hetzij door de identiteit of althans de grote overeenstemming tussen de waren waarop de tekens betrekking hebben, hetzij door de identiteit of althans de grote overeenstemming tussen de tekens. De consument zal geloven dat het betwiste teken een imitatie is van de ingeroepen merken en dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen. Bijgevolg is er sprake van verwarringsgevaar.

13. Opposant verzoekt het Bureau het betwiste teken niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

14. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijs van gebruik ingediend.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder verzoekt opposant eerst bewijs van gebruik in te dienen voor de ingeroepen merken. Na analyse van dit bewijs oordeelt hij dat er geen normaal gebruik door opposant is aangetoond van de ingeroepen merken in de Benelux voor "vlees, vis, gevogelte en wild; wildextracten" in klasse 29 en ook niet voor "levende dieren; voedingsmiddelen voor dieren" in klasse 31. De aangeleverde stukken zien enkel op groenten en fruit, al dan niet vers of bevroren.

16. Verweerder legt uit dat het betwiste teken gebruikt wordt als merk voor varkens. Hij meent dat er geen sprake is van visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen de tekens zodat er ook geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar, ook al zouden de waren en diensten in kwestie identiek zijn. Het betwiste teken bevat een zeer dominant beeld in kleur wat voor het publiek een zeer onderscheidend en herkenbaar logo vormt. Het beeld in het tweede ingeroepen merk verschilt totaal van het beeld in het betwiste teken, aldus verweerder. De visuele overeenstemming is niet zodanig dat er verwarringsgevaar zal zijn bij het in aanmerking komend publiek.

17. Gezien het gebrek aan overeenstemming tussen de tekens is een vergelijking van de waren niet meer nodig, aldus verweerder.

18. Verweerder herhaalt dat het ingediende bewijs van gebruik alleen normaal gebruik aantoonst van de ingeroepen merken voor vers fruit, verse groenten en bevroren fruit en bevroren groenten maar niet voor de waren waarvoor het betwiste teken is aangevraagd. Bovendien is ook geen gebruik in de Benelux aangetoond. De waren vers fruit, verse groenten en bevroren fruit en bevroren groenten zijn niet identiek en ook niet soortgelijk aan de waren vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; levende dieren; voedingsmiddelen en dranken voor dieren van het betwiste teken. Voor het publiek is duidelijk dat vers fruit, verse groenten en bevroren fruit en bevroren groenten een geheel andere herkomst hebben dan de waren van verweerder.

19. Nu er geen overeenstemming is tussen de tekens is er ook geen verwarringsgevaar. Bovendien is normaal gebruik van de ingeroepen merken niet aangetoond voor de relevante waren waarvoor het bestreden teken is aangevraagd. De waren waarvoor wel normaal gebruik is aangetoond te weten vers fruit, verse groenten en bevroren fruit en bevroren groenten zijn volgens verweerder niet identiek of overeenstemmend, waardoor er ook geen verwarring zal ontstaan.

20. Verweerder verzoekt het Bureau daarom de oppositie af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Normaal gebruik

21. Op grond van art. 2.16bis, lid 1 in combinatie met art. 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR dienen de ingeroepen merken normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang van het betwiste teken.

22. Het betwiste teken werd ingediend op 14 juli 2022. De periode die in aanmerking moet worden genomen - de relevante periode - loopt dus van 14 juli 2017 tot 14 juli 2022. Aangezien de ingeroepen merken meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

23. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden.¹ Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, met name de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.² In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt.³

¹ HvJEU 3 juli 2019, C-668/17, ECLI:EU:C:2019:557, punt 38 (Viridis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

² HvJ EU 31 januari 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, punt 83 (Pandalis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

³ Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 29 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

24. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.⁴ Bij de uitlegging van het begrip normaal gebruik dient rekening te worden gehouden met het feit dat de ratio legis van het vereiste dat het merk normaal moet zijn gebruikt er niet in is gelegen het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.⁵

25. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.⁶

26. De ingeroepen merken betreffen Uniemerken. De gebruiksverplichting wordt daarom beheerst door artikel 18 van Uniemerkenverordening 2017/1001 dat bepaalt dat het Uniemerk normaal gebruikt moet zijn in de Unie. De territoriale omvang van het gebruik vormt geen afzonderlijk criterium van het normaal gebruik, maar een van de bestanddelen van het normale gebruik die in de globale analyse moet worden betrokken en samen met de andere bestanddelen ervan moet worden onderzocht. De bewoordingen „in de Unie” geven in dit verband de geografische referentiemarkt aan. Een Uniemerk geniet in territoriaal opzicht een ruimere bescherming dan een nationaal merk, hetgeen ook gevolgen heeft voor de territoriale omvang van de gebruiksverplichting. Hierdoor kan redelijkerwijze worden verwacht dat een Uniemerk op een groter grondgebied wordt gebruikt dan het grondgebied van één enkele lidstaat, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Daarbij moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het is niet mogelijk om bij voorbaat en in abstracto vast te stellen vanaf welke territoriale omvang er sprake is van normaal gebruik van het merk.⁷

27. Overeenkomstig regel 1.25, lid 2 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

28. Opposant heeft volgende stukken ingediend om normaal gebruik van de ingeroepen merken aan te tonen:

1. Publicaties, niet gedateerd, m.b.t. het bedrijf van opposant. Daarin is te lezen *"Het prestigieuze merk Diva wordt uitsluitend gebruikt voor zorgvuldig geselecteerd fruit en groenten van topkwaliteit en met een volle smaak, geteeld met volledig respect voor het milieu en de gezondheid van de consument."*⁸;
2. Overzicht van producten die onder de ingeroepen merken verkocht worden, te weten appels, peren, zwarte bessen, kiwi's, aardbeien, meloen, asperges, tomaat, komkommer, courgette, paprika, aubergine en sla;
3. Uittreksel WHOIS m.b.t. de domeinnaam <https://diva.aposcaligera.it/> d.d. 25 mei 2023;
4. Persartikel "Italien – the Beauty of Quality" d.d. 2 februari 2018;

⁴ Gerecht EU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, punt 36 (Hipoviton), alsmede Gerecht EU 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, punt 41 (Sonia Rykiel).

⁵ Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 28 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

⁶ Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL).

⁷ HvJEU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punten 36, 44, 50 en 55 (Onel/Omel) en BenGH 28 juni 2023, C-2022/6, punt 20 (Gillette/Fontaine).

⁸ Vrije vertaling van: *"The prestigious Diva brand is used exclusively for carefully selected, top quality and full-flavour fruit and vegetables grown in full respect of the environment and consumer health."*

5. Proefdruk, ongedateerd, van een Duitse publicatie "diva di Verona";
6. Uittreksel WayBack Machine m.b.t. <https://diva.aposcaligera.it/> waarin wordt gesteld "bewaard 50 keer tussen 7 mei 2013 en 27 maart 2023" en verder "Deze kalenderweergave brengt het aantal keren in kaart dat <https://diva.aposcaligera.it/> is gecrawld door de Wayback Machine, niet hoe vaak de site daadwerkelijk is bijgewerkt."⁹;
7. Facturen aan verschillende Europese klanten van 2017 t.e.m. 2022;
8. Verpakkingen, uittreksels van website die gebruik moeten aantonen voor Geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten in klasse 29;
9. Foto's met voorbeelden van productverpakkingen.

29. Het Bureau stelt samen met verweerder (zie punt 15) vast dat het ingediende bewijs enkel ziet op groenten en fruit. Voor de overige waren wordt geen bewijs overgelegd.

30. Alvorens over te gaan tot een volledige analyse van het ingediende bewijsmateriaal zal het Bureau hierna om proceseconomische redenen eerst onderzoeken of er sprake is van verwarringsgevaar op basis van deze waren, te weten:

- Voor het eerste ingeroepen merk:
 - o KI 29 Geconserveerde, diepgevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten.
 - o KI 31 Verse vruchten en groenten.
- Voor het tweede ingeroepen merk:
 - o KI 29 Geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten.
 - o KI 31 Verse vruchten en groenten; verse en gekoelde vruchten en groenten.

B. Verwarringsgevaar

31. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

32. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan een ouder merk en de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is beschermd."*¹⁰

33. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.¹¹

34. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of

⁹ Vrije vertaling van: "Saved 50 times between May 7, 2013 and March 27, 2023." en "This calendar view maps the number of times <https://diva.aposcaligera.it/> was crawled by the Wayback Machine, not how many times the site was actually updated."

¹⁰ Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk.

¹¹ HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.¹²

Vergelijking van de waren

35. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.¹³

36. Bij de vergelijking van de waren worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.¹⁴

37. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 29 Geconserveerde, diepgevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten. <i>(Uniemark 8261588)</i> KI 29 Geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten. <i>(Uniemark 2822161)</i>	KI 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; Vleesextracten.
KI 31 Verse vruchten en groenten. <i>(Uniemark 8261588)</i> KI 31 Verse vruchten en groenten; verse en gekoelde vruchten en groenten. <i>(Uniemark 2822161)</i>	KI 31 Levende dieren; Voedingsmiddelen en dranken voor dieren.

Klasse 29

38. De waren van verweerder in klasse 29 hebben louter gemeen met de waren van de ingeroepen merken in de klassen 29 en 31 dat het voedingswaren betreft. Dit is echter onvoldoende om tot overeenstemming te concluderen. Deze waren mogen dan wel gericht zijn op dezelfde consument en eveneens in een supermarkt te vinden zijn, ze staan niet in dezelfde rayons, hun herkomst is niet dezelfde en ze zijn tevens niet concurrerend van aard.

Klasse 31

39. De waren van het betwiste teken zijn verschillend van alle waren van de ingeroepen merken. Ze hebben een verschillende aard, gebruiksdoel en gebruikswijze. Ze zijn niet concurrerend, noch complementair. Bovendien zijn de commerciële herkomst van de waren, hun distributiekkanalen en verkooppunten verschillend.

¹² HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹³ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹⁴ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

Conclusie

40. De waren van verweerder zijn verschillend van de waren van opposant.

Vergelijking van de tekens en beoordeling

41. Nu de betrokken waren niet overeenstemmen, kan de oppositie niet slagen, zelfs al zou worden vastgesteld dat de tekens identiek zijn. De gelijkheid of overeenstemming van de waren is immers een noodzakelijke voorwaarde voor toepassing van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE

C. Overige factoren

42. Voor wat betreft de verwijzing door opposant naar eerdere beslissingen in zaken die vergelijkbaar zouden zijn (zie punt 10), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan eerdere beslissingen, al dan niet in gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak.

D. Conclusie

43. Het Bureau is op grond van het voorgaande van oordeel dat er geen sprake is van verwarringsgevaar.

44. Aangezien de oppositie wordt afgewezen, komt het Bureau niet meer toe aan een verdere beoordeling van de gebruiksbewijzen.

IV. BESLUIT

45. De oppositie met nummer 2018314 wordt afgewezen.

46. De Benelux aanvraag met nummer 1467444 wordt ingeschreven.

47. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt een executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 25 juni 2024



Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Camille Janssen

Marjolein Bronneman

Administratieve behandelaar: Guy Abrams