

beschikking

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel Recht

Zaaknummer : 200.152.066/01

Beschikking d.d. 30 december 2014

inzake

DSM IP ASSETS B.V.,
gevestigd te Heerlen,
verzoekster, verweerster in het incidenteel beroep,
hierna te noemen: DSM,
advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

VION N.V.,
gevestigd te Best,
verweerster, verzoekster in het incidenteel beroep,
hierna te noemen: Vion,
advocaat: mr. M.W. Wiegerinck te Amsterdam.

De procedure

Bij op 8 juli 2014 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties) heeft DSM het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) van 8 mei 2014, waarbij de – onder nummer 2007479 geregistreerde – oppositie van Vion tegen de door DSM aangevraagde inschrijving van het merk ZIVION deels is toegewezen, te vernietigen en de oppositie alsnog geheel ongegrond te verklaren, in ieder geval voor wat betreft de waren in klasse 1, met veroordeling van Vion in de kosten van de oppositie en die van het beroep.

Bij 'verweerschrift tevens houdende incidenteel beroep ex art. 2.17 BVIE' van 4 september 2014 heeft Vion het hof verzocht het verzoek van DSM in principaal beroep af te wijzen en de beslissing van het Bureau te vernietigen voor zover daarbij de oppositie van Vion is afgewezen, en alsnog de oppositie volledig gegrond te verklaren, met veroordeling van DSM in de kosten van de procedure.

Bij op 20 oktober 2014 bij de griffie van het hof ingekomen verweerschrift in incidenteel hoger beroep heeft DSM het hof verzocht het verzoek van Vion in incidenteel beroep af te wijzen, met veroordeling van Vion in de kosten van het incidenteel beroep.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 20 november 2014. Bij deze gelegenheid hebben partijen hun standpunten doen toelichten, DSM door mrs. S.A. Klos en M. Meddens-Bakker, advocaten te Amsterdam, en Vion door haar advocaat en diens kantoorgenoot mr. M.W. Rijdsijk. De raadsliden hebben zich hierbij bediend van pleitnotities, die zich bij de stukken bevinden.

Beoordeling van de verzoeken*De feiten*

- 1.1 Uit de processtukken en stellingen van partijen is het volgende gebleken.
- a. Vion is rechthebbende op het op 23 september 2010 geregistreerde gemeenschapswoordmerk VION. Dit merk is ingeschreven voor waren uit klasse 5, waaronder, voor zover hier van belang:
‘Farmaceutische en diergeneeskundige producten; (...) ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelgung van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen; (...) parasietenverdelgende middelen; (...).’
Hierna zullen deze waren tevens worden aangeduid als de ‘VION klasse 5-waren’.
- b. DSM heeft op 6 maart 2012 voor het woordmerk ZIVION voor de Benelux een spoedinschrijving (onder nummer 915593) verricht voor de volgende waren en diensten uit de klassen 1 en 5:
Kl 1 (A) *Chemische en biochemische producten voor industriële doeleinden;*
(B) *chemische en biochemische producten voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden; chemische en biochemische producten te gebruiken als plantbeschermings- en gewasbeschermingsmiddelen; chemische en biochemische producten te gebruiken als groeistimulatoren voor planten en gewassen; meststoffen; micro-organismen niet voor medisch of veterinair gebruik; micro-organismen als plantbeschermings- en gewasbeschermingsmiddelen; micro-organismen als groeistimulatoren voor planten en gewassen.*
Kl 5 *Antibiotica; fungiciden; desinfectantia; biopesticiden; bestrijdingsmiddelen tegen plantenziekten en gewasziekten; schimmeldodende middelen en preparaten.*
De aanduidingen (A) en (B) zijn aangebracht door het hof. Hierna zal kortweg worden gesproken over de ‘ZIVION Klasse 1 (A)-waren’, de ZIVION Klasse 1 (B)-waren’ en de ‘ZIVION Klasse 5-waren’.
- c. Op 30 april 2012 heeft Vion oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het merk ZIVION. De oppositie is gebaseerd op haar eerdere inschrijving van het woordmerk VION voor alle waren waarvoor dit merk is ingeschreven en is gericht tegen alle waren waarvoor de spoedinschrijving van ZIVION is verricht.
- d. Bij beslissing van 8 mei 2014 heeft het Bureau de oppositie van Vion gedeeltelijk toegewezen, in die voege dat de spoedinschrijving met nummer 915593 niet is ingeschreven voor de ‘ZIVION Klasse 1 (B)-waren’ en de ‘ZIVION Klasse 5-waren’, maar wel voor de ‘ZIVION Klasse 1 (A)-waren’. Onder de overweging dat de oppositie gedeeltelijk is toegewezen, heeft het Bureau geen van partijen verwezen in de kosten van artikel 2.16 lid 5 BVIE juncto artikel 1.32 lid 3 van het Uitvoeringsreglement.

De beroepen; ontvankelijkheid

- 2.1 Bij het hiervoor vermelde verzoekschrift heeft DSM tijdig beroep ingesteld tegen de

beslissing van het Bureau.

- 2.2 Het incidenteel beroep van Vion is ingesteld na de in artikel 2.17 BVIE vermelde beroepstermijn van twee maanden, terwijl het BVIE niet de mogelijkheid kent van verlenging van de beroepstermijn door incidenteel beroep, zie onder meer de beschikkingen van het gerechtshof Den Haag van 19 februari 2013 in de zaak AMPI/NARAS, m.n. rov. 8. (IEPT 20130219) en van 15 oktober 2013 in de zaak Prevent/Unilever (ECLI:NL:GHDHA:2013:5347). In haar incidenteel beroep zal Vion daarom niet ontvankelijk worden verklaard.
- 2.3 Aan de orde is dus alleen nog het beroep van DSM tegen de gegrondverklaring van de oppositie van Vion en de daaruit voortvloeiende niet-inschrijving van ZIVION voor de 'ZIVION Klasse 1 (B)-waren' en de 'ZIVION Klasse 5-waren'.

Het juridisch kader

- 3.1 De oppositie van Vion is gebaseerd op artikel 2.14 lid 1 BVIE in verbinding met artikel 2.3 sub b BVIE.

- 3.2 In artikel 2.14 lid 1 BVIE is bepaald:

1. De deposant of houder van een ouder merk kan, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:
a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b. (...).

Artikel 2.3 BVIE, voorzover van belang, 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:

(...)

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.

- 3.3 De vraag of verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.3 sub b BVIE bestaat moet globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder met name a) de mate van soortgelijkheid van de waren, b) de mate van overeenstemming (gelijkenis) tussen de merken, en c) het onderscheidend vermogen dat het oudere merk van huis uit of door zijn bekendheid op de markt heeft. De globale beoordeling veronderstelt een zekere samenhang tussen **deze** factoren in die zin dat een relatief geringe gelijkenis kan worden gecompenseerd door een hoge mate van soortgelijkheid tussen de waren, en omgekeerd, waarbij dan ook weer het onderscheidend vermogen van huis uit en de bekendheid op de markt van het oudere merk dienen te worden betrokken.
- 3.4 Voor de vaststelling van de soortgelijkheid tussen waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en

diensten kenmerken. Dit zijn onder meer de aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter daarvan.

- 3.5 Om de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken te bepalen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis ervan te worden vastgesteld, alsmede in voorkomend geval het aan deze verschillende elementen te hechten belang, met in aanmerkingneming van de categorie van de betrokken waren en diensten en van de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan namelijk variëren naar gelang van de waren of diensten waarom het gaat. Wat de gelijkenis tussen de merken betreft, dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar te berusten op de totaalindrukken die door de merken worden opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

De beslissing van het Bureau en de gronden van het beroep

- 4.1 Het Bureau heeft de oppositie (deels) gegrond verklaard op basis van de volgende overwegingen:
- (a) VION en ZIVION stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is;
 - (b) de 'ZIVION Klasse 1 (B)-waren' zijn soortgelijk aan de '*middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen; parasietenverdelgende middelen*' van de 'VION klasse 5-waren';
 - (c) De 'ZIVION Klasse 5-waren' zijn identiek aan de 'VION klasse 5-waren';
 - (d) Het gaat om waren die zowel bestemd kunnen zijn voor professionele gebruikers als voor de gewone particuliere consument, zodat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek dus normaal mag worden geacht;
 - (e) Het publiek kan, zo volgt uit het voorgaande, menen dat de identieke en soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, zodat verwarring is te duchten.
- Deze overwegingen zullen hierna worden aangeduid als 'overweging (a)' etc.

- 4.2 DSM heeft vier gronden – genummerd I t/m IV – voor haar beroep aangevoerd, die zich richten tegen:
- grond I: overweging (a)
 - grond II: overweging (b)
 - grond III: overweging (d)
 - grond IV: overweging (e).

Deze gronden bestrijden vanuit verschillende invalshoeken het oordeel van het Bureau dat – voor zover het gaat om de 'ZIVION Klasse 1 (B)-waren en de 'ZIVION Klasse 5-waren' – sprake is van verwarringsgevaar.

Grond II: soortgelijkheid van de waren?

- 5.1 Het hof zal eerst ingaan op grond II, die strekt ten betoge dat de 'ZIVION Klasse 1 (B)-waren' niet soortgelijk zijn aan de 'VION klasse 5-waren' (zie over het begrip 'soortgelijkheid' ook rov. 3.4). Hierbij zij nog aangetekend dat DSM niet is opgekomen tegen overweging (c) van het Bureau, dat de 'ZIVION Klasse 5-waren'

identiek zijn aan de 'VION klasse 5-waren', zodat verder van de juistheid van deze overweging moet worden uitgegaan.

- 5.2 Grond II is door DSM als volgt nader toegelicht (Verzoekschrift onder 34-37; pleitnota onder 40-42, met inbegrip van de noten 4 en 5). De 'ZIVION Klasse 1 (B)-waren' betreffen een biochemisch pesticide/chemische middelen ten behoeve van de landbouw en zijn gericht op een zeer specialistisch publiek in de landbouwkundige sector/bedrijven in de industrie. Dit volgt ook uit het feit dat DSM deze waren heeft ingeschreven voor klasse 1 (*'mainly chemical products used in industry, science and agriculture, including those which go to the making of products belonging to other classes'*). De 'VION klasse 5-waren' hebben een farmaceutisch en (dier)geneeskundig doel. Het gaat hierbij om dierlijke/natuurlijke, en dus niet om chemische producten, die gericht zijn op de eindconsument en medische professionals. Daarom zijn deze waren geregistreerd in klasse 5 (*'mainly pharmaceuticals and other preparations for medical purposes'*). Beide warengroepen hebben dus een verschillende doelgroep, aard en bestemming, en zijn concurrerend noch complementair.
- 5.3 In de zojuist weergegeven argumentatie van DSM is een belangrijke rol weggelegd voor de indeling van de waren in klassen. Deze indeling is gebaseerd op de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken (hierna: de Overeenkomst van Nice). In artikel 2 daarvan is bepaald dat de draagwijdte van de classificatie die is welke daaraan door elk aangesloten land wordt gegeven en dat de classificatie in het bijzonder niet bindt wat betreft de omvang van de bescherming van het merk. Zoals in artikel 2:20 lid 3 BVIE tot uitdrukking is gebracht, wordt in de Benelux met de voor de inschrijving van merken toegepaste rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid der waren. Aan hierover in het kader van de Gemeenschapsmerkenverordening gedane uitspraken – waarnaar DSM heeft verwezen – kan daarom in deze Benelux-oppositie geen betekenis worden gehecht. Het beroep van DSM op de indeling in klassen faalt derhalve. Meer in het bijzonder kan DSM niet worden gevolgd in haar stelling dat, vanwege de indeling in verschillende klassen, er een verschil in de aard van de waren bestaat, in die zin dat alle 'ZIVION Klasse 1 (B)-waren', ook wanneer daarbij het bijvoeglijk naamwoord 'chemisch' ontbreekt, chemische producten zouden zijn en dat de 'VION klasse 5-waren' geen chemische maar alleen maar natuurlijke producten zouden zijn. Niet valt in te zien dat bijvoorbeeld *'micro-organismen als plantbeschermings- en gewasbeschermingsmiddelen'* uit de 'ZIVION Klasse 1 (B)-waren' chemisch moeten zijn, en, nog minder, dat bijvoorbeeld *'middelen ter verdelging van ongedierte'* uit de 'VION klasse 5-waren' niet chemisch zouden kunnen zijn. Nu het derhalve bij beide warengroepen gaat om (bio)chemische of natuurlijke stoffen die, in de woorden van het Bureau (punt 42 van zijn beslissing), 'worden toegepast op planten en gewassen om die te vrijwaren van ongerechtigheden, om hun groei en meer in het algemeen hun gezondheid te bevorderen' zijn naar het oordeel van het hof wat hun aard betreft de 'ZIVION Klasse 1 (B)-waren' tenminste in zekere zin vergelijkbaar met de in overweging (b) van het Bureau genoemde 'VION klasse 5-waren'.
- 5.4 Anders dan DSM voorts stelt, is, gezien ook het onder 5.3 overwogene, uit de omschrijving van de 'ZIVION Klasse 1 (B)-waren' niet op te maken dat deze

uitsluitend zijn bestemd voor, en gebruikt worden door een zeer specialistisch publiek/de industrie. Deze waren kunnen worden gebruikt door, en zijn bestemd voor, eenieder die – professioneel of uit liefhebberij – werkzaam is in de agricultuur sector, dus ook door boeren en kleine (particuliere) tuinders. Voor de ‘VION klasse 5-waren’ geldt hetzelfde. In zoverre hebben beide warengroepen dus dezelfde bestemming en gebruik en zijn zij concurrerend.

- 5.5 Een en ander voert tot de conclusie dat de ‘ZIVION Klasse 1 (B)-waren’ en de in overweging (b) van het Bureau vermelde ‘VION klasse 5-waren’ in zekere mate soortgelijk zijn en dat de ‘ZIVION Klasse 5-waren’ identiek zijn aan de ‘VION klasse 5-waren’, zoals het Bureau heeft overwogen. Grond II van DSM slaagt bijgevolg niet.

Grond I; gelijkenis?

- 6.1 Grond I, die nu moet worden behandeld, houdt in dat tussen VION en ZIVION geen gelijkenis bestaat (zie over het begrip ‘gelijkenis’ ook rov. 3.5).
- 6.2 DSM meent dat tussen deze merken geen gelijkenis bestaat, omdat het in het oudere merk niet voorkomende element ZI het dominerende bestanddeel van het aangevallen merk ZIVION vormt (verzoekschrift onder 20 en 21). In de visie van Vion is in ZIVION juist het element/oudere merk VION onderscheidend en dominerend.
- 6.3 De onderdelen ‘ZI-’ en ‘-VION’ van ZIVION zijn beide in geen enkel opzicht beschrijvend voor de betrokken waren en hebben dus beide van huis uit een normale onderscheidende kracht. Het onderdeel ‘-VION’ is langer dan ‘ZI-’, en kan vanuit dit gezichtspunt als het dominerende onderdeel worden aangemerkt. Hier staat tegenover dat ‘ZI-’ de beginletters van ZIVION vormen waardoor de aandacht van de gemiddelde consument als eerste hierop valt en dat het publiek wellicht gewend is aan ‘-(V)ION’ als uitgang bij merken, zoals DSM heeft aangevoerd in de punten 19 t/m 22 van haar pleitnota. Vanuit deze gezichtspunten kan ZI- als het dominerende element worden gezien. Dit een en ander overziend kan niet worden gezegd dat het ene onderdeel meer onderscheidend/dominerend is dan het andere.
- 6.4 Door Vion is in haar verweerschrift (onder 5, 7, 8 en 18) de stelling betrokken, dat het merk VION bekend is in de agricultuursector. Deze stelling is door DSM niet betwist, hoewel zij daartoe de mogelijkheid had; bij gelegenheid van de mondelinge behandeling is namens DSM – bij repliek – opgemerkt: ‘wellicht is VION bekend in de agricultuurindustrie’. De bekendheid van het merk VION in de agricultuursector moet bij deze stand van zaken als vaststaand moet worden beschouwd. In aanmerking nemend dat ook ZIVION bedoeld is voor waren die zullen worden gebruikt in die sector (zie rov. 5.4), heeft het onderdeel ‘-VION’ als gevolg van deze bekendheid extra onderscheidende kracht gekregen, bovenop de normale onderscheidende kracht die dit onderdeel, evenals overigens het onderdeel ‘ZI-’, van huis uit al had. Gelet hierop moet worden geconcludeerd dat het onderdeel ‘-VION’ uiteindelijk toch het meest onderscheidende onderdeel van ZIVION vormt.
- 6.5 In punt 24 van haar pleitnota heeft DSM haar grond I – voor het eerst – tevens onderbouwd met het betoog, dat het publiek in ZIVION niet het merk VION met de

prefix 'ZI-' ziet, maar dat het dit merk ervaart als 'ZIVI-' met de voor de hand liggende uitgang '-ON'. Daargelaten nog dat dit betoog van DSM niet goed is te rijmen met haar eigen stelling in punt 20 van het verzoekschrift, dat 'ZI-' het dominerende bestanddeel is en evenmin met haar eigen stellingen in de punten 19-22 van haar pleitnota, die er op neer komen dat het publiek gewend is aan de uitgang '-(V)ION', stuit het af op het onder 6.4 overwogene, waaruit immers volgt dat het relevante publiek in ZIVION het element '-VION' zal herkennen.

- 6.6 Nu '-VION' het meest onderscheidende onderdeel is van ZIVION en bovendien de letter I voorkomt in zowel 'ZI-' als 'VION' is – gelet op de totaalindruk – in zekere mate sprake van auditieve en visuele overeenstemming tussen de merken VION en ZIVION, zoals ook het Bureau heeft geoordeeld. Ook grond I treft dus geen doel.

Grond III: het aandachtsniveau

- 7.1 Met grond III keert DSM zich tegen het oordeel van het Bureau, dat moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau (zie over het aandachtsniveau ook rov. 3.5). Volgens DSM moet het gespecialiseerde publiek voor de waren in kwestie, gezien ook de aard daarvan, juist geacht worden een verhoogd aandachtsniveau te hebben.
- 7.2 Het hof merkt op dat uit overweging (d) van het Bureau niet helemaal duidelijk wordt welk aandachtsniveau het tot uitgangspunt neemt. Daarin wordt gesproken over het 'laagste' aandachtsniveau en het aandachtsniveau dat 'normaal' mag worden geacht.
- 7.3 In rov. 5.4 is omtrent de waren in kwestie vastgesteld dat deze bestemd zijn voor eenieder die – professioneel of uit liefhebberij – werkzaam is in de agricultuursector. Het ene uiteinde van deze brede groep wordt gevormd door landbouwkundige specialisten, het andere uiteinde door kleine (particuliere) tuinders. Verder de aard van de waar zoals omschreven in rov. 5.3 *in fine* in aanmerking nemend, moet naar het oordeel van het hof niet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau en evenmin van een verhoogd aandachtsniveau, zoals door DSM wordt bepleit – in zoverre faalt grond III – maar van een gemiddeld (normaal) aandachtsniveau.

Grond IV: verwarringsgevaar

- 8.1 Grond IV bestrijdt, de voorgaande gronden resumerend, de conclusie van het Bureau, dat verwarring is te duchten (zie hierover ook rov. 3.3).
- 8.2 Hiervoor is vastgesteld dat tenminste sprake is van in zekere mate soortgelijke waren, dat het oudere en het jongere merk in visueel en auditief opzicht in zekere mate overeenstemmen, dat het oudere merk (VION) van huis uit een normale en door zijn bekendheid in de markt vergrote onderscheidingskracht heeft en dat het aandachtsniveau van het relevante publiek gemiddeld is. Gelet op deze omstandigheden en de samenhang daartussen – en met name de (ver)grote onderscheidingskracht van het oudere merk – komt het hof met het Bureau tot het oordeel dat gevaar voor verwarring bestaat. Ook grond IV is derhalve tevergeefs voorgesteld.

Slotsom

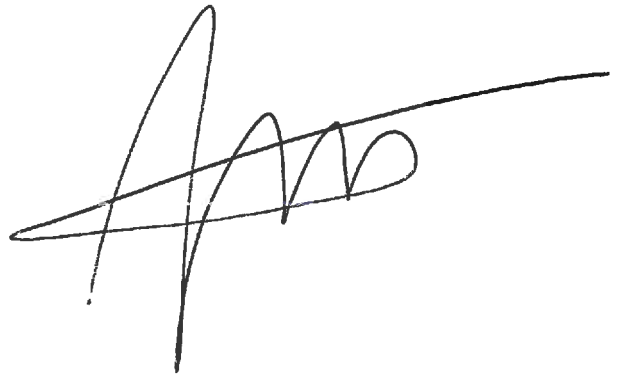
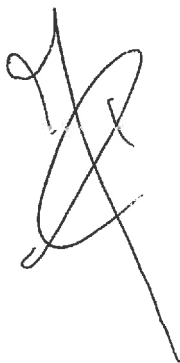
- 9.1 De door DSM aangevoerde beroepsgronden kunnen, zo volgt uit het voorgaande, niet tot vernietiging van de oppositiebeslissing van het Bureau van 8 mei 2014 leiden. Het daartoe strekkende verzoek van DSM in het principaal beroep zal daarom worden afgewezen, met veroordeling van haar in de kosten van dat beroep.
- 9.2 Vion zal in haar incidentele beroep niet ontvankelijk worden verklaard. Zij zal worden veroordeeld in de daarop gevallen kosten.

Beslissing

Het hof

- wijst het verzoek van DSM in het principaal beroep af;
- veroordeelt DSM in de kosten van het principaal beroep, tot op heden aan de zijde van Vion begroot op € 704,- aan verschotten en € 1.788,- voor salaris;
- verklaart Vion niet ontvankelijk in haar incidentele beroep;
- veroordeelt Vion in de kosten van het incidentele beroep, tot op heden aan de zijde van DSM begroot op € 1.788,-.

Deze beschikking is gegeven door mrs. M.Y. Bonneur, M.P.J. Ruijpers en A.J. van der Meer en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 december 2014 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr.
Advocaat van: app./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag



M.W. Wiegerinck