



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000297
van 1 september 2023

Verzoeker: **R&S Vertriebs GmbH**
Im Teelbruch 87
45219 Essen
Duitsland

Gemachtigde: **Lydian cvba**
Havenlaan 86
1000 Brussel
België

tegen

Verweerder: **ChateauBriand Soest B.V.**
Zuidergracht 20
3763 LV Soest
Nederland

Gemachtigde: **De Clercq Advocaten Notarissen**
Hoge Rijndijk 306
2314 AM Leiden
Nederland

Betwiste merk: **Benelux inschrijving 1395472**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 21 april 2021 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") een vordering tot nietigverklaring in bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau"), op basis van de grond dat het betwiste merk in rangorde komt na de ingeroepen oudere merken en er sprake is van gevaar voor verwarring (artikel 2.30bis(1)(b)(i) BVIE in verbinding met artikel 2.2ter(1)(b) BVIE).

2. De vordering tot nietigverklaring is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Europese inschrijving 15448996 van het woordmerk Château Boeuf, ingediend op 18 mei 2016 en ingeschreven op 23 maart 2017 voor waren in de klassen 29, 30 en 33 (hierna: ingeroepen merk 1);
- Europese inschrijving 15453491 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 19 mei 2016 en ingeschreven op 5 april 2017 voor waren in de klassen 29, 30 en 33 (hierna: ingeroepen merk 2);

- Europese inschrijving 12594248 van het woordmerk Château Boeuf, ingediend op 13 februari 2014 en ingeschreven op 16 juni 2014 voor waren in klasse 29 (hierna: ingeroepen merk 3);
- Europese inschrijving 12695839 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 14 maart 2014 en ingeschreven op 18 juli 2014 voor waren in klasse 29 (hierna: ingeroepen merk 4).

3. De vordering tot nietigverklaring is gericht tegen de Benelux inschrijving 1395472 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk, ingediend op 10 mei 2019 en ingeschreven op 30 juli 2019 voor waren en diensten in de klassen 29, 35, 39 en 40:



4. De vordering is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste merk en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen oudere merken.

5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De vordering tot nietigverklaring is ontvankelijk en door het Bureau ter kennis gebracht van partijen op 29 april 2021. 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 15 oktober 2021.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

A. Argumenten verzoeker

7. Verzoeker geeft aan een toonaangevende distributeur van voedingsmiddelen te zijn. Verzoeker biedt een uitgebreid assortiment van originele producten aan, bestaande uit meer dan 800 verschillende worst- en ham specialiteiten, melkvliesassortimenten, vleesalternatieven en delicatessen uit heel Europa. De goede naam van verzoeker wordt steevast geassocieerd met zuivere bereidingen en een uitmuntende, originele smaakbeleving.

8. Verweerder is een onderneming gespecialiseerd in de productie van rookworsten, gehaktballen en grillworsten.

9. Volgens verzoeker zorgt de aanwezigheid van hetzelfde woord 'Chateau' aan het begin van beide tekens voor een sterke visuele overeenstemming. Het tweede woord 'Viande' in het betwiste merk zal het publiek begrijpen als 'vlees' en verwijst daarom alleen naar de aard van de aangeduide waren en diensten. Dit woord heeft geen onderscheidend vermogen. De consument zal zich daarom voornamelijk focussen op het woord 'Chateau' dat het onderscheidende en dominante element is in het betwiste merk. Ook in de ingeroepen merken zal de consument zich richten op het eerste woord 'Château'. Dit is ook het langste wordelement in beide tekens. Het beeldelement in het betwiste merk zal geen afbreuk doen aan de sterke visuele overeenstemming. Ook het wordelement 'als vanouds met een verhaal' doet geen afbreuk aan de visuele overeenstemming nu het op een tweede niveau in een kleiner formaat is weergegeven in dezelfde kleur als de tekening (waardoor de letters bijna verdwijnen in het geheel). Bijgevolg zijn de ingeroepen merken en het betwiste merk visueel gelijkaardig in hoge mate, minstens in bovengemiddelde mate.

10. De aanwezigheid van hetzelfde onderscheidende woord 'Chateau' aan het begin van beide tekens zorgt ook voor een sterke auditieve overeenstemming. De beeldelementen dienen bij de auditieve vergelijking niet in aanmerking te worden genomen. Ook het wordelement 'als vanouds met een verhaal' zal niet in aanmerking worden genomen door de gemiddelde consument, nu dit element bijzonder lang en onopvallend is en niet zal worden uitgesproken. Bijgevolg zijn de ingeroepen merken en het betwiste merk volgens verzoeker auditief gelijkaardig in hoge mate, minstens in bovengemiddelde mate.

11. Vanuit een conceptueel oogpunt zal het relevante publiek zowel de ingeroepen merken als het betwiste merk waarnemen als zijnde een verwijzing naar een kasteel waar vleeswaren geproduceerd worden (een 'kasteel voor rundvlees' en een 'kasteel voor vlees'). Bijgevolg zijn de tekens conceptueel gelijkaardig in hoge mate, minstens in bovengemiddelde mate, aldus verzoeker. Zelfs al zou men aannemen dat het relevante publiek geen Frans kent (quod non), dan nog zal het merendeel van de consumenten eenzelfde betekenis geven aan de tekens. Consumenten zullen het woord 'Chateau' namelijk opvatten als een verwijzing naar een "wijnmakerij", ongeacht hun kennis van het Frans. Vlees en wijn worden doorgaans namelijk tezamen geconsumeerd.

12. Ter ondersteuning van het betoog dat de tekens visueel, auditief en conceptueel erg gelijkaardig zijn, wijst verzoeker op verschillende uitspraken van het EUIPO in andere zaken.

13. Verzoeker licht vervolgens toe dat de waren in klasse 29 waarvoor de ingeroepen merken zijn geregistreerd duidelijk nauw verwant zijn aan de waren in klasse 29 van het betwiste merk. De betwiste diensten in de klassen 35, 39 en 40 zijn volgens verzoeker duidelijk complementair en nauw verwant aan de waren in klasse 29 van de ingeroepen merken. De diensten zijn immers onmisbaar en onvermijdelijk voor vleesproducten waarvoor de ingeroepen merken 3 en 4 zijn geregistreerd.

14. Gelet op het voorgaande is er volgens verzoeker sprake van verwarringsgevaar. Verzoeker verzoekt het Bureau de vordering tot nietigverklaring gegrond te verklaren, de inschrijving van het betwiste merk nietig te verklaren, met verwijzing van verweerder in de kosten conform artikel 2.16, lid 5 BVIE.

B. Argumenten verweerder

15. Verweerder wijst er na een uiteenzetting van het juridisch kader op dat er in de onderhavige kwestie geen sprake is van visuele gelijkenis waardoor bij het relevante publiek gevaar voor verwarring ontstaat. Volgens verweerder nemen de beeldelementen in de ingeroepen semi-figuratieve merken en het betwiste merk een zeer duidelijke en prominente plaats in en springen zij duidelijk in het oog. Deze beeldelementen domineren dan ook de totaalindruk en zullen een (veel) grotere impact hebben op het relevante publiek dan het wordelement, aldus verweerder.

16. Verweerder wijst er verder op dat het woord 'Chateau' geen onderscheidend vermogen heeft omdat 'Chateau' of een afgeleide daarvan zeer veelvuldig onderdeel uitmaakt van vele gedeponeerde merken. Het merkenregister van BOIP geeft bij een zoekopdracht naar 'Chateau' in klasse 29 maar liefst 85 resultaten. Het element 'Chateau' is dermate vaak gedeponeerd voor vleeswaren in klasse 29 dat het is verwaterd en diengevolge geen onderscheidingskracht heeft. Het relevante publiek zal dan ook niet méér belang hechten aan dit eerste deel van het teken, zoals verzoeker stelt. Verweerder wijst er verder op dat beschrijvende elementen (zoals 'Viande' en 'Boeuf') op zichzelf een gering onderscheidend vermogen hebben. Daardoor zal het publiek maar weinig aandacht besteden aan het tweede wordelement en met name letten op de totaalindruk van de merken.

17. Wanneer merken uit identieke delen bestaan die zwak zijn of elk onderscheidend vermogen missen wordt volgens vaste rechtspraak meer belang gehecht aan de verschillen tussen de tekens. De verschillen tussen de tekens zijn volgens verweerder in casu alomtegenwoordig en prominent. De figuratieve elementen vertonen geen enkele gelijkenis.

18. Auditief stemmen de tekens niet of in zeer beperkte mate overeen. Aan de eerste twee lettergrepen CHA-TEAU komt, zoals opgemerkt, geen onderscheidend vermogen toe. Tussen de elementen BOEUF en VIAN-DE bestaat in het geheel geen overeenstemming. Bovendien bevat het betwiste merk het element ALS-VAN-OUDES-MET-EEN-VER-HAAL, dat de merken op auditief vlak nog meer doet verschillen. De grote verschillen tussen de tekens, in het bijzonder de klanken en de hoeveelheid lettergrepen, doen de totaalindruk van de merken verschillen en er is dan ook geen gevaar voor verwarring.

19. Verzoeker stelt ten onrechte dat de oudere merken en het betwiste merk eenzelfde concept oproepen, daar de tekens zouden verwijzen naar een kasteel waar vleeswaren geproduceerd worden. Een dergelijk concept is niet bekend bij het publiek en men zal er daarom niet snel aan denken. Wanneer men bijvoorbeeld op het internet zoekt naar 'vlees kasteel' of 'kasteel vlees' komen geen concrete resultaten naar boven. Het concept van een vleeskasteel lijkt dus niet te bestaan en is dus ook geen concept dat bekend is bij het publiek. Betwist wordt dan ook dat de tekens in hoge mate, of minstens in

bovengemiddelde mate, conceptueel gelijkaardig zijn. Verweerder betwist verder dat het publiek bij 'Chateau' aan een wijnmakerij denkt en dit vervolgens associeert met vlees. Voor zover 'Boeuf' en 'Viande' begripsmatig overeenkomen, geldt dat het publiek deze elementen niet of nauwelijks in aanmerking zal nemen bij de vergelijking van de tekens omdat ze respectievelijk als losstaande tekens niet onderscheidend en beschrijvend zijn. Overigens betekent 'Boeuf' rundvlees, terwijl 'Viande' een verzamelnaam is voor alle soorten vlees, zoals varken, lam, kip enz.

20. De enige overeenstemming tussen de oudere merken en het betwiste merk is gelegen in het niet onderscheidende element 'Chateau' (waarbij ook nog eens geldt dat dit element op verschillende wijzen wordt geschreven – met en zonder ^). De vele en prominente visuele, auditieve en begripsmatige verschillen doen de totaalindrukken van de tekens dusdanig verschillen zodat van enig gevaar voor verwarring geen sprake is. Verweerder verwijst in dit verband vervolgens naar verschillende uitspraken in andere zaken waarin werd geoordeeld dat er geen sprake was van verwarringsgevaar.

21. Wat betreft de vergelijking van de waren en diensten betwist verweerder dat de voedingswaren gericht zijn op hetzelfde relevante publiek. De waren waarvoor het betwiste merk is ingeschreven worden verkocht aan supermarkten, inkooporganisaties, horeca en industrie. De waren worden ofwel verkocht als halffabricaat (en door de afnemer verwerkt in eigen producten) dan wel als eindproduct dat door de afnemer (in zijn supermarkt) wordt verkocht onder zijn eigen merknaam. De waren waarvoor het betwiste merk is ingeschreven worden dus niet onder dit merk aangeboden aan de consument. Dit in tegenstelling tot de waren waarvoor 'Château Boeuf' is gedeponeerd; deze worden rechtstreeks aan de consument aangeboden onder de naam 'Château Boeuf'.

22. De waren in klasse 29 van de ingeroepen merken zijn verder niet complementair of gelijkaardig aan de diensten in de klassen 35 en 39 waarvoor het betwiste merk is ingeschreven. Zij verschillen naar aard, doel en wijze van gebruik. Ook zijn hun distributiekkanalen, relevante publiek en gebruikelijke producent/aanbieder zeer verschillend. De diensten in klasse 40 zijn in geringe mate vergelijkbaar met de waren in klasse 29 van ingeroepen merken 3 en 4 aangezien zij dezelfde distributiekkanalen, relevante publiek en gebruikelijke producent/aanbieder kunnen hebben.

23. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het doorhalingsverzoek af te wijzen en verzoeker te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

24. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub b, onder i BVIE kan de houder van een ouder merk schriftelijk een vordering tot nietigverklaring instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

25. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, nietig worden verklaard indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk."*¹

¹ 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.

26. 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.²

27. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "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 diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.³

Vergelijking van de merken

28. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁴

29. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁵ De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen 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 teken zich tot elkaar verhouden.⁶

30. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

31. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Ingeroepen merk:	Betwiste merk:
Ingeroepen merken 1 en 3: Château Boeuf	

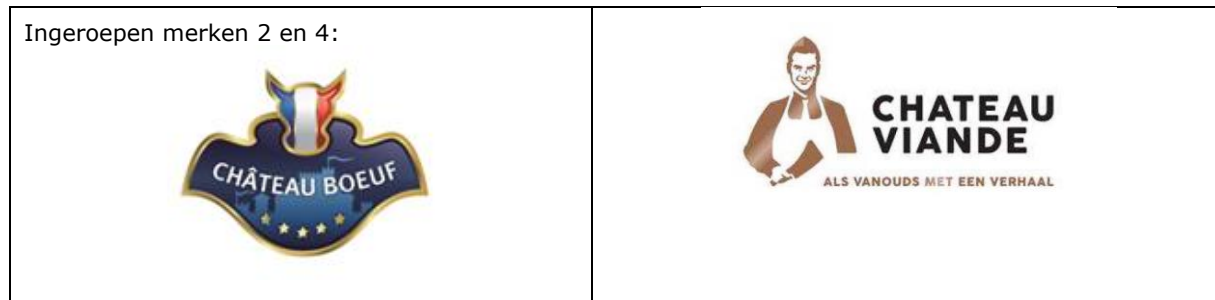
² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁵ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁶ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).



32. Ingeroepen merken 1 en 3 betreffen hetzelfde woordmerk bestaande uit twee woorden van respectievelijk zeven en vijf letters: CHÂTEAU BOEUF.

33. Ingeroepen merken 2 en 4 betreffen hetzelfde gecombineerde woord-/beeldmerk bestaande uit twee woorden van respectievelijk zeven en vijf letters, CHÂTEAU BOEUF. Deze woorden zijn afgedrukt in witte hoofdletters, afgebeeld binnen een blauw embleem met een gouden rand. Het embleem bevat verder vijf gouden sterren, een afbeelding van een kasteel en de kop van een koe in de kleuren van de Franse vlag.

34. Het betwiste merk betreft een gecombineerd woord-/beeldmerk en bestaat uit de woorden CHATEAU VIANDE, van respectievelijke zeven en zes letters. Deze woorden zijn in vette zwarte hoofdletters onder elkaar afgedrukt. Links van deze woorden is een slager met een slagersmes afgebeeld in een koperen kleur. Onder dit beeldelement en de woorden CHATEAU VIANDE staat in iets kleinere koper gekleurde hoofdletters het onderschrift 'ALS VANOUDS MET EEN VERHAAL'.

Begripsmatige vergelijking

35. De tekens bestaan uit de woorden CHÂTEAU BOEUF en CHATEAU VIANDE. Het woord 'Chateau' is Frans voor 'kasteel'. 'Boeuf' is Frans voor rundvlees en 'Viande' Frans voor vlees. Naar het oordeel van het Bureau is het Benelux publiek, dat voor een deel ook Franstalig is, bekend met de betekenis van deze woorden. Het betwiste merk bevat verder het onderschrift 'ALS VANOUDS MET EEN VERHAAL' dat door het publiek zal worden begrepen als een aanprijzende slagzin.

36. Ingeroepen merken 2 en 4 bevatten daarnaast beeldelementen die verwijzen naar een kasteel, een koe, Frankrijk (de Franse vlag) en sterren. Het beeldelement in het betwiste merk verwijst naar een slager.

37. Voor zover de tekens in hun woord- en beeldelementen verwijzen naar een kasteel en naar vlees stemmen de tekens begripsmatig overeen. De ingeroepen merken 2 en 4 verwijzen anders dan het betwiste merk daarnaast ook naar Frankrijk en sterren. Het betwiste merk bevat verder anders dan de ingeroepen merken de aanprijzende slagzin 'ALS VANOUDS MET EEN VERHAAL'. In zoverre is er sprake van een begripsmatig verschil.

38. Gelet op het voorgaande stemmen ingeroepen merken 1 en 3 begripsmatig in sterke mate overeen met het betwiste merk. Ingeroepen merken 2 en 4 stemmen begripsmatig overeen met het betwiste merk.

Visuele vergelijking

39. In het geval van gecombineerde woord-/beeldmerken hebben woordelementen vaak een grotere impact op de consument dan beeldelementen. Reden hiervoor is dat het publiek vaak naar merken verwijst door gebruik te maken van woordelementen in plaats van door een beschrijving te geven van

beeldelementen.⁷ Hoewel de opvallende beeldelementen van de ingeroepen merken 2 en 4 en het betwiste merk zeker door het publiek zullen worden opgemerkt, zal de aandacht van het publiek naar het oordeel van het Bureau vooral uitgaan naar de woordelementen. In het betwiste merk zal hierbij de aandacht van het publiek vooral uitgaan naar de woorden CHATEAU VIANDE. Het aanprijzende onderschrift 'ALS VANOUDES MET EEN VERHAAL' is gelet op de plaats en grootte van de letters minder opvallend.

40. Het eerste woord CHATEAU van de ingeroepen merken komt volledig en op dezelfde plaats terug in het betwiste merk. Aan dit eerste woord in de tekens zal de consument de meeste aandacht hechten. De consument hecht immers in beginsel meer belang aan het eerste deel van een teken.⁸ Het enige verschil is dat in de ingeroepen merken op de A van dit eerste woord, anders dan in het betwiste merk, een circumflexe (^) staat. Dit verschil is echter te verwaarlozen aangezien hoofdletters in het Frans zowel met als zonder accenten worden geschreven. Verder bestaan de woordelementen van de tekens allemaal uit twee woorden en zijn ze ongeveer even lang. In zoverre stemmen de merken visueel overeen.

41. Het tweede woord in de tekens is visueel verschillend, te weten BOEUF en VIANDE. De beeldelementen van ingeroepen merken 2 en 4 en het betwiste merk zijn verder ook totaal verschillend. Ingeroepen merken 1 en 3 bevatten, anders dan het betwiste merk, in het geheel geen beeldelementen. In zoverre zijn de tekens visueel verschillend.

42. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat ingeroepen merken 1 en 3 overeenstemmen met het betwiste merk en ingeroepen merken 2 en 4 in zekere mate overeenstemmen met het betwiste merk.

Auditieve vergelijking

43. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak is van belang dat de auditieve weergave van een gecombineerd woord-/beeldmerk overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek naar het visuele aspect van het teken.⁹ De auditieve vergelijking ziet dan ook op CHÂTEAU BOEUF versus CHATEAU VIANDE. Het aanprijzende onderschrift 'ALS VANOUDES MET EEN VERHAAL' in het betwiste merk zal, gelet op de plaats en grootte van de letters, naar het oordeel van het Bureau niet worden uitgesproken, mede ook omdat de gemiddelde consument geneigd zal zijn het teken af te korten.¹⁰

44. De ingeroepen merken bestaan uit drie lettergrepen: CHÂ-TEAU BOEUF. Het betwiste merk bestaat uit vijf lettergrepen: CHA-TEAU VI-AN-DE. De eerste twee lettergrepen, waarnaar auditief de meeste aandacht zal uitgaan, zijn identiek. De overige lettergrepen verschillen. Ook de lengte en het ritme van de tekens stemmen enigszins overeen.

45. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de merken op auditief vlak overeenstemmen.

Conclusie

⁷ Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 en de daar genoemde rechtspraak (Smarter Travel).

⁸ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

⁹ Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

¹⁰ Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 95 (Equivalenza).

46. Ingeroepen merken 1 en 3 stemmen begripsmatig in sterke mate overeen met het betwiste merk en zijn visueel en auditief overeenstemmend. Ingeroepen merken 2 en 4 stemmen begripsmatig overeen met het betwiste merk, zijn visueel in zekere mate overeenstemmend en auditief overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

47. 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.¹¹

48. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.¹²

49. Verzoeker licht in zijn argumenten bij de vergelijking van de waren en diensten alleen toe dat de waren uit klasse 29 van de ingeroepen merken gelijkaardig zijn aan de waren en diensten waarvoor het betwiste merk is ingeschreven. Er wordt in het geheel geen toelichting gegeven op de waren in de klassen 30 en 33, waarvoor de ingeroepen merken 1 en 2 eveneens zijn ingeschreven. Het Bureau vat dit op als een beperking van de waren waarop het verzoek is gebaseerd.¹³

50. De te vergelijken waren en diensten zijn gelet hierop de volgende:

Vordering tot doorhaling gebaseerd op:	Vordering tot doorhaling gericht tegen:
Ingeroepen merken 1 en 2: Kl 29 Eetbare oliën. Ingeroepen merken 3 en 4: Kl 29 Vleesproducten, Met name vlees van jonge stieren, worst (braadworst, kookworst), Vlees.	Kl 29 (Vers) vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; vleeswaren; bereide vleeswaren, waaronder hamburgers; vlees-, vis-, gevogelte- en wildconserven; snacks voor zover niet begrepen in andere klassen; kant-en klaar maaltijden, voor zover niet begrepen in andere klassen; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; eieren, melk en melkproducten; bereide maaltijden op basis van vlees; eetbare oliën en vetten; alle voornoemde producten ook in diepvriesvorm; diepvriesmaaltijden op basis van vlees en gevogelte; kant en klare voedingsmiddelen op basis van vlees; vleessnacks.
	Kl 35 Reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, administratieve diensten, marketing en promotionele activiteiten; hulpverlening bij de exploitatie of de leiding van een handelsonderneming, in het bijzonder van slagerijen; zakelijke bemiddeling

¹¹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹² Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

¹³ BenGH 18 oktober 2022, C 2021/13, punt 19 (Sitel).

	bij de in- en verkoop van slagerswaren, zijnde diensten van een groothandel; detailhandelsdiensten inzake slagerswaren.
	Kl 39 Vervoer, opslag, verpakken en bezorgen (transporteren) van levensmiddelen, voornoemde diensten verleend in het kader van de diensten van een slagerij.
	Kl 40 Het slachten van dieren door slagerijen; het bewerken en verwerken van slachtdieren (behandeling van grondstoffen) tot vlees en vleesproducten.

Klasse 29

51. De waren "eetbare oliën" en "vlees" waarvoor het betwiste merk is aangevraagd in klasse 29 komen *expressis verbis* voor in klasse 29 van de ingeroepen merken. Deze waren zijn derhalve identiek. Ook de waren "(Vers) vlees; vleesextracten; vleeswaren; bereide vleeswaren, waaronder hamburgers'; vleesconserven" moeten identiek worden geacht. Zij vallen immers onder de ruimere noemer "Vlees" waarvoor ingeroepen merken 3 en 4 zijn ingeschreven.¹⁴

52. De betwiste waren "(Vers) vis, gevogelte en wild; vis-, gevogelte- en wildconserven; snacks voor zover niet begrepen in andere klassen; kant-en klaar maaltijden, voor zover niet begrepen in andere klassen", "bereide maaltijden op basis van vlees", "alle voornoemde producten ook in diepvriesvorm; diepvriesmaaltijden op basis van vlees en gevogelte; kant en klare voedingsmiddelen op basis van vlees; vleessnacks." zijn naar het oordeel van het Bureau in sterke mate soortgelijk aan de waren "Vlees" waarvoor ingeroepen merken 3 en 4 zijn ingeschreven. De betwiste waren "eetbare vetten" zijn sterk soortgelijk aan de "Eetbare oliën" waarvoor de ingeroepen merken 1 en 2 zijn ingeschreven. De aard van deze waren is dezelfde. Daarnaast zijn de waren concurrerend.

53. De betwiste waren "geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; eieren, melk en melkproducten" zijn naar het oordeel van het Bureau niet overeenstemmend met de waren in klasse 29 van de ingeroepen merken, te weten "Eetbare oliën" en "Vleesproducten, Met name vlees van jonge stieren, worst (braadworst, kookworst), Vlees". Dat het allemaal voedingswaren betreft die bestemd zijn voor menselijke consumptie maakt de waren niet overeenstemmend. De aard van de waren is niet dezelfde. Daarnaast zijn de waren ook niet concurrerend. In supermarkten zullen deze waren ook niet worden aangetroffen in dezelfde schappen.

Klassen 35, 39 en 40

54. Verzoeker heeft aangevoerd dat de waren in klasse 29 van de ingeroepen merken 3 en 4, kort gezegd 'Vlees', overeenstemmend zijn met de diensten in de klassen 35, 39 en 40 van het betwiste merk omdat deze complementair zijn (zie hiervoor onder 13).

¹⁴ Gerecht EU 2 februari 2022, T-694/20, ECLI:EU:T:2022:45, punt 31 en de daar genoemde rechtspraak (Labello).

55. Hoewel waren en diensten naar hun aard verschillend zijn, kunnen deze toch overeenstemmen wegens complementariteit. Van complementariteit van waren en diensten is sprake indien de waren en diensten onderling dermate nauw verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming.¹⁵ Naar het oordeel van het Bureau is dat het geval voor de waren uit klasse 29 van de ingeroepen merken 3 en 4, kort gezegd 'Vlees' en de diensten "zakelijke bemiddeling bij de in- en verkoop van slagerswaren zijnde diensten van een groothandel; detailhandeldiensten inzake slagerswaren" uit klasse 35 en de diensten uit klasse 39 en 40, kort gezegd transport en het verwerken van vlees. Vlees is immers onontbeerlijk voor het verlenen van deze diensten. Deze diensten van het betwiste merk zijn dan ook in zekere mate overeenstemmend met de waren in klasse 29 van de ingeroepen merken 3 en 4.

56. Voor wat betreft de diensten "Reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, administratieve diensten, marketing en promotionele activiteiten; hulpverlening bij de exploitatie of de leiding van een handelsonderneming, in het bijzonder van slagerijen;" in klasse 35 van het betwiste merk is er naar het oordeel van het Bureau geen sprake van complementariteit met de waren uit klasse 29 van de ingeroepen merken 3 en 4. Voor het verlenen van deze diensten is vlees niet onontbeerlijk of belangrijk. Deze diensten uit klasse 35 zijn derhalve niet overeenstemmend met de waren in klasse 29 van de ingeroepen merken 3 en 4.

Conclusie

57. De betrokken waren en diensten zijn deels identiek, deels (in sterke of in zekere mate) overeenstemmend en deels niet overeenstemmend.

58. Voor wat betreft de niet overeenstemmende waren en diensten (zie hiervoor onder 53 en 56) kan het verzoek tot nietigverklaring al niet slagen, omdat geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar indien er geen overeenstemming is tussen de waren en diensten. Voor wat betreft de overige waren en diensten gaat het Bureau hierna over tot een globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

Globale beoordeling

59. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.¹⁶ In dit geval zijn de betrokken waren gericht op het grote publiek dat een gemiddeld aandachtsniveau heeft. De betrokken diensten zijn deels gericht op het grote publiek met een gemiddeld aandachtsniveau en deels gericht op een professioneel publiek met een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau. Indien het relevante publiek bestaat uit verschillende categorieën consumenten met verschillende aandachtsniveaus, dient het publiek met het laagste aandachtsniveau het uitgangspunt te zijn.¹⁷ Het Bureau gaat daarom uit van een gemiddeld aandachtsniveau van het betrokken publiek.

60. 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

¹⁵ Gerecht EU 24 september 2008, T-116/06, ECLI:EU:T:2008:399, punt 52 (O STORE).

¹⁶ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁷ Benelux Gerechtshof 18 april 2023, C-2021/19, punt 26 (ZM Zo mooi).

onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht.¹⁸ Het Bureau gaat in deze procedure uit van een normaal onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken. Hoewel het woord BOEUF beschrijvend is voor een deel van de betrokken waren en ook een aantal beeldelementen in de ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerken de betrokken waren kunnen beschrijven, beschrijven de ingeroepen merken naar het oordeel van het Bureau in hun totaal gezien geen kenmerken van de betrokken waren. Een verhoogd onderscheidend vermogen door gebruik is niet gesteld of aangetoond.

61. Hoewel bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, is dit slechts een van de elementen die bij deze beoordeling een rol speelt. Zo kan er zelfs bij een ingeroepen merk met zwak onderscheidend vermogen verwarringsgevaar bestaan, met name wegens de overeenstemming van de tekens en de betrokken waren of diensten.¹⁹

62. In dit geval stemmen de tekens begripsmatig, visueel en auditief in zekere tot sterke mate overeen. De betrokken waren en diensten zijn identiek of in zekere tot sterke mate overeenstemmend. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door de ingeroepen merken aangeduide waren en de waren en diensten waarop het betwiste merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

Overige factoren

63. Voor wat betreft de verwijzing van verzoeker en verweerder naar uitspraken in andere zaken die in de onderhavige procedure gevolgd zouden moeten worden (zie hiervoor onder 12 en 20), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan uitspraken (van andere instanties) in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen en iedere zaak op zijn eigen merites te beoordelen.

64. Verweerder heeft nog aangevoerd dat in de praktijk de voedingswaren zijn gericht op een ander publiek (zie hiervoor onder 21). Met feitelijk gebruik kan in een doorhalingsprocedure echter geen rekening worden gehouden (zie hiervoor onder 48).

65. Verweerder heeft er verder op gewezen dat het woord 'Chateau' geen onderscheidende kracht heeft en zeer veelvuldig onderdeel uitmaakt van vele gedeponeerde merken (zie hiervoor onder 16). Zoals hiervoor reeds overwogen, hebben de ingeroepen merken naar het oordeel van het Bureau echter een normaal onderscheidend vermogen (zie hiervoor onder 60). Voor zover verweerder beoogt aan te voeren dat door de vele gedeponeerde merken die het onderdeel 'Chateau' bevatten het verwarringsgevaar wordt verminderd, merkt het Bureau op dat weliswaar niet is uitgesloten dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het gevaar voor verwarring van twee conflicterende tekens vermindert, maar dat hiermee slechts rekening kan worden gehouden indien is aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van deze oudere Chateau merken en de in deze procedure ingeroepen merken, en onder voorbehoud dat de betrokken merken identiek zijn.²⁰ In casu werd dit bewijs niet geleverd.

¹⁸ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹⁹ HvJEU 8 november 2016, C-43/15 P, ECLI:EU:C:2016:837, punten 56-71 (compressor technology).

²⁰ Vgl. Gerecht EU 7 november 2007, T-57/06, ECLI:EU:T:2007:333 (Top iX) en Gerecht EU 20 januari 2010, T-460/07, ECLI:EU:T:2010:18, punt 68 (LIFE BLOG).

B. Conclusie

66. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat er voor een deel van de waren en diensten sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

67. De vordering tot nietigverklaring met nummer 3000297 wordt gedeeltelijk toegewezen.

68. Benelux inschrijving 1395472 wordt nietig verklaard voor:

- klasse 29: "*(Vers) vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; vleeswaren; bereide vleeswaren, waaronder hamburgers; vlees-, vis-, gevogelte- en wildconserven; snacks voor zover niet begrepen in andere klassen; kant-en klaar maaltijden, voor zover niet begrepen in andere klassen; bereide maaltijden op basis van vlees; eetbare oliën en vetten; alle voornoemde producten ook in diepvriesvorm; diepvriesmaaltijden op basis van vlees en gevogelte; kant en klare voedingsmiddelen op basis van vlees; vleessnacks.*"
- klasse 35: "*zakelijke bemiddeling bij de in- en verkoop van slagerswaren, zijnde diensten van een groothandel; detailhandelsdiensten inzake slagerswaren.*"
- klasse 39: (alle diensten)
- klasse 40: (alle diensten)

69. Benelux inschrijving 1395472 blijft gehandhaafd voor:

- klasse 29: "*geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; eieren, melk en melkproducten; alle voornoemde producten ook in diepvriesvorm.*"
- klasse 35: "*Reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, administratieve diensten, marketing en promotionele activiteiten; hulpverlening bij de exploitatie of de leiding van een handelsonderneming, in het bijzonder van slagerijen.*"

70. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien de vordering tot nietigverklaring gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 1 september 2023



Marjolein Bronneman
(rapporteur)

Tineke Van Hoey

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Vincent Munier