

BOIP



Benelux-Bureau voor de  
**Intellectuele  
Eigendom**

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**DOORHALINGSBESLISSING**  
**N° 3000413**  
**van 12 oktober 2023**

**Verzoeker:** **Oma Trading sprl**  
Quai des usines 22-23 b2  
1000 Brussel  
België

**Gemachtigde:** **Bastiaan van den Bogaard h.o.d.n. Bastion IP**  
Lange Heul 193  
1403 NJ Bussum  
Nederland

*tegen*

**Verweerder:** **Chatar Fatharrahman**  
Voorjaarstraat 34  
2610 Wilrijk  
België

**Gemachtigde:** **Bureau M.F.J. Bockstael nv**  
Arenbergstraat 13  
2000 Antwerpen  
België

**Bestreden merk:** **Benelux inschrijving 1414144**

MADMOUNA

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 23 februari 2022 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub b van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") een vordering tot doorhaling in, op basis van de gronden voorzien in artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: er is sprake van gevaar voor verwarring tussen het betwiste merk en het oudere ingeroepen merk.
2. De vordering tot doorhaling is gebaseerd op het volgende oudere merk:
  - Benelux inschrijving 955440 van het woordmerk MAYMOUNA, ingediend op 17 april 2014 en ingeschreven op 3 juli 2014 voor waren in de klasse 30.
3. Volgens het register is de verzoeker daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.
4. De vordering tot doorhaling is gericht tegen de Benelux inschrijving 1414144 van het woordmerk MADMOUNA, ingediend op 27 maart 2020 en ingeschreven op 15 december 2020 voor waren in de klassen 29 en 30.
5. De vordering is ingesteld tegen de waren "*meel en graanpreparaten; gist; rijsmiddelen; bonenmeel, meelbloem, maismeel, maisvlokken [cornflakes]; gedroogde granen; gerstmeel; gerst [geplet of gestampt]; gerst [gepeld]; aardappelmeel; zetmeel voor voedingsdoeleinden; voedingsmiddelen op basis van haver; couscous; harde-tarwegriesmeel; gepelde maiskorrels; paneermeel; bewerkte gluten voor voedingsdoeleinden; bakpoeder; zuurdesem; mout voor menselijke consumptie*" in klasse 30 van het betwiste merk en is gebaseerd op de volgende waren van het ingeroepen merk: "*Meel en bereidingen op basis van granen, meelbloem, tarwebloem, gerstemeel, couscous [griesmeel], griesmeel van harde tarwe, maisgriesmeel, gist*".
6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De vordering tot doorhaling is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 28 februari 2022. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. Verzoeker heeft op verzoek van verweerder gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 19 augustus 2022.

## II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

### A. Argumenten verzoeker

8. Verzoeker begint met het omschrijven van het relevante publiek. Beide betrokken merken zijn bedoeld voor levensmiddelen (meel, griesmeel, couscous en gist). Hoewel de betrokken waren ook gericht kunnen zijn op een professioneel publiek zoals winkeliers en uitbaters van horecagelegenheden, dient te worden uitgegaan van het algemene publiek in de Benelux. De merken zijn immers ook op dat publiek gericht. En nu de genoemde levensmiddelen relatief goedkope producten voor dagelijkse consumptie betreffen zal de consument van deze waren een gemiddeld aandachtsniveau hebben op het moment van aankoop. Verzoeker verwijst in dit verband ook naar een eerdere beslissing van het Bureau.

9. Vervolgens merkt verzoeker op dat de betrokken merken beide uit één woord bestaan met drie lettergrepen, waarvan de eerste twee en de laatste vijf letters identiek zijn. Auditief is de overeenstemming zeer groot. De laatste twee lettergrepen zijn identiek en de uitspraak van de eerste lettergreep stemt sterk overeen. Het enige fonetische verschil tussen de letters "D" en "Y" volstaat niet om het geheel fonetisch te doen verschillen. Ook visueel stemmen de betrokken merken in hoge mate overeen, nu de merken uit acht letters bestaan waarvan er maar liefst zeven identiek zijn en die letters op dezelfde positie in de merken staan. Ook hier voldoet het enige verschil tussen de letters "D" en "Y" niet om de overeenstemming tussen de merken weg te nemen. Begripsmatig hebben de betrokken merken geen betekenis voor het relevante Nederlands-, Frans-, Fries- of Luxemburgstalige publiek in de Benelux. Voor Arabischspreekende consumenten is dat anders, nu het ingeroepen merk "voorspoedig" betekent en het betwiste merk "gegarandeerd".

10. Verzoeker licht vervolgens per waar van het betwiste merk toe waarom die identiek dan wel in hoge mate soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen merk. Zo hebben de waren o.a. dezelfde aard (omdat het bijvoorbeeld meel van plantaardige oorsprong betreft of het waren zijn gemaakt van graan of haver), concurreren de waren met elkaar (bakpoeder en gist hebben beide het doel beslag te laten rijzen), worden zij vaak samen gebruikt (zo worden gedroogde, geplette en gestampde granen en gerst vaak toegevoegd aan brood, bijvoorbeeld aan de korst van volkorenbrood) en/of delen de waren dezelfde distributiekanaalen (zoals graanpreparaten en meel).

11. Verzoeker concludeert dat de aard en mate van de overeenstemming tussen tekens enerzijds en van de soortgelijkheid van de waren anderzijds dusdanig zijn dat een "gevaar voor verwarring" aanwezig is. Dit geldt voor alle consumenten in de Benelux, inclusief de Arabisch spreekende consument. Voor deze laatstgenoemde deelgroep van potentiële afnemers geldt immers evenzeer dat de visuele en fonetische overeenstemming zeer hoog is en deze overeenstemming niet gecompenseerd wordt door het begripsmatige verschil tussen beide merken. Om die reden verzoekt verzoeker het betwiste merk door te halen en verweerder te veroordelen in de kosten van de procedure.

12. Op verzoek van verweerder heeft verzoeker vervolgens gebruiksbewijzen ingediend. Verzoeker dient een viertal bijlages in waaruit volgens verzoeker blijkt dat er zonder meer sprake is van een reële en commerciële exploitatie van het ingeroepen merk. Gezien de periode van gebruik (tweeënhalf jaar), de verkochte aantallen (14.049) en de waarde ervan (€ 11.394,59), in combinatie met het feit dat verkopen zijn aangetoond naar acht afnemers in verschillende regio's van België en Nederland, kan niet worden gezegd dat het gebruik van het merk MAYMOUNA slechts symbolisch was.

## **B. Argumenten verweerder**

13. Verweerder begint met een bespreking van de door op zijn verzoek door verzoeker ingediende gebruiksbewijzen. Die bewijzen volgens verweerder onvoldoende het gebruik van het ingeroepen merk. Zo blijkt uit de overgelegde afbeeldingen van de verpakkingen niet van wanneer deze verpakkingen dateren, is niet te bepalen of de betreffende verpakkingen in de weergegeven vorm zijn gebruikt, in welke hoeveelheid en/of in welke regio. Ook zijn ze deels in de Arabische taal, zodat niet duidelijk is of de verpakkingen bedoeld zijn voor de landen van de Benelux. Voor de overgelegde catalogus gaat volgens verweerder diezelfde kritiek op. Ten aanzien van de overgelegde facturen meent verweerder dat een groot deel irrelevant is, nu bepaalde facturen dateren van buiten de relevante periode en gericht zijn op landen buiten de Benelux. Verder laten de facturen voor bepaalde periodes binnen de relevante periode helemaal geen gebruik zien (zoals voor het jaar 2017) en zien de facturen slechts deels op producten van het ingeroepen merk. Dit laatste betekent ook dat de totale omzet voor het ingeroepen merk heel laag is. De printscreens van de website van de verzoeker via de Waybackmachine betreffen volgens verweerder enkel een momentopname waaruit verder niet blijkt of er producten zijn verkocht via de website of hoeveel

bezoekers de website had. Nu normaal gebruik van het ingeroepen merk niet is bewezen, dient het verzoek tot doorhaling dan ook te worden afgewezen, aldus verweerder.

14. Begripsmatig verschillen de betrokken merken. Volgens de Engelstalige Wikipedia pagina is "MAHMUNA" een vrouwelijke Arabische naam die "voorspoedig" of "gezegend" betekent en "MAYMOUNA" is een variant qua spelling van "MAHMUNA". Ook volgens de website van verzoeker verwijst "MAYMOUNA" naar "Youmn", zodat de naam verwijst naar de waarden van vriendelijkheid en "baraka", wat Arabisch is voor "zegening". Nu de naam "MAYMOUNA" een vaak voorkomende naam is die vooral in Frankrijk populair blijkt en de gebruiksbewijzen van verzoeker vooral zien op de Franstalige regio's herkent het doelpubliek het ingeroepen merk als eigenaam. De betekenis van het betwiste merk is minder duidelijk. Verzoeker beweert dat dit woord "gegarandeerd" in het Arabisch betekent, maar de gemiddelde consument in de Benelux kan niet geacht worden deze betekenis te kennen. Het is geen vaak voorkomende Arabische naam zoals "MAYMOUNA". Het teken "MADMOUNA" zal door de gemiddelde consument dan ook waarschijnlijk als arbitrair ervaren worden. Om voorgaande redenen zal de consument de betrokken merken begripsmatig kunnen onderscheiden.

15. Visueel situeert het verschil tussen "MADMOUNA" en "MAYMOUNA" zich in het begin van de woordmerken. De consument zal zich de eerste lettergreep het beste kunnen herinneren en op basis hiervan (MAD vs. MAY) het onderscheid kunnen maken tussen de twee tekens op visueel vlak. Verweerder verwijst in dit verband naar de richtlijnen van het EUIPO. Voorgaande gaat volgens verweerder ook op voor de fonetische vergelijking tussen de merken, waarbij het verschil zelfs nog groter kan zijn omdat de letter "a" anders wordt uitgesproken.

16. over de vergelijking van de waren merkt verweerder op dat voor de waar "gist" geen enkel gebruik is aangetoond. Bovendien, zo merkt verweerder op, is de procedure gericht tegen een aantal producten die in aard en toepassing danig verschillen van de producten van het eerdere merk. Zo is er geen verwarring mogelijk voor wat betreft de volgende producten van het betwiste merk: maisvlokken (cornflakes), voedingsmiddelen op basis van haver, mout voor menselijke consumptie.

17. Verweerder concludeert dat het verzoek tot doorhaling dient te worden afgewezen en de registratie van het betwiste merk wordt gehandhaafd.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Gebruiksbewijzen**

18. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.23bis, 2.30quinquies, lid 1 BVIE en regel 1.41 UR, dient het ingeroepen merk normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening van de vordering tot nietigverklaring. Nu de periode van vijf jaren waarin het oudere merk moest zijn gebruikt op de datum van indiening van het jongere merk was verstreken, moet daarnaast - op basis van lid 2 van artikel 2.30quinquies - ook sprake zijn van normaal gebruik van het oudere merk in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening van het jongere merk.

19. De vordering tot nietigverklaring werd ingediend op 23 februari 2022, zodat het relevante tijdvak op basis van lid 1 van artikel 2.30quinquies de volgende is: 23 februari 2017 tot en met 23 februari 2022. Het jongere merk is daarnaast ingediend op 27 maart 2020, op welk moment het oudere merk langer dan vijf jaar stond ingeschreven, zodat het relevante tijdvak hier 27 maart 2015 tot en met 27 maart 2020 is. Dit betekent dat er twee relevante periodes zijn die (deels) overlappen, namelijk van 27 maart 2015 tot en met tot en met 27 maart 2020 en van 23 februari 2017 tot en met 23 februari 2022.

20. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU") wordt van een merk 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.<sup>1</sup> 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.<sup>2</sup>

21. 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.<sup>3</sup> Het Gerecht EU heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.<sup>4</sup> Zo is niet vereist dat het merk in het gehele relevante territorium wordt gebruikt of dat er veel klanten zijn; zelfs een minimaal gebruik kan volstaan om normaal gebruik aan te tonen.<sup>5</sup>

22. 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.<sup>6</sup>

23. De bewijzen van gebruik dienen aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur en wijze van het gebruik dat is gemaakt van de oudere merken voor de waren en diensten waarvoor zij zijn ingeschreven berust.<sup>7</sup>

24. Het ingeroepen merk betreft een Benelux merk. In het geval van de Benelux merken dient verzoeker normaal gebruik aan te tonen van het ingeroepen merk in het Benelux-gebied.<sup>8</sup>

### ***Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen***

25. Verzoeker dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van het ingeroepen merk:

- I. Afbeeldingen van in totaal 12 verpakkingen met daarop het ingeroepen merk voor: fijn griesmeel (2 verschillende verpakkingen), gerstemeel, volkoren tarwemeel, cakemeel, griesmeel van harde tarwe (2 verschillende verpakkingen), gist, pattiseriebloem, zacht tarwemeel, tarwegriesmeel en volkoren bloem.
- II. Een ongedateerde catalogus van verzoeker waarin de twaalf hierboven genoemde verpakkingen zijn weergegeven;

---

<sup>1</sup> HvJEU 3 juli 2019, C-668/17, ECLI:EU:C:2019:557, punt 38 (Viridis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

<sup>2</sup> 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).

<sup>3</sup> Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 29 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

<sup>4</sup> 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).

<sup>5</sup> HvJEU 11 mei 2006, C-416/04 P, ECLI:EU:C:2006:310, punt 76 (Vitafruit).

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

<sup>7</sup> Regel 1.41 jo. 1.25, lid 2 UR.

<sup>8</sup> Artikel 2.23bis, lid 1 BVIE.

- III. Een twaalftal facturen aan afnemers, waarvan er volgens verzoeker zelf acht relevant zijn;
- IV. Printscreen van 6 mei 2021 van de website van verzoeker - www.omtrading.be - via de Waybackmachine, bestaande uit in totaal 17 pagina's, waarvan er op twee pagina's in totaal zeven producten te zien zijn die worden aangeboden onder het merk MAYMOUNA.

26. Uit de facturen blijkt dat er 14.049 van de waren waarvoor het oudere merk is ingeroepen zijn verkocht voor in totaal EUR 11.349, 59. Hoewel het gaat om vrij lage bedragen per aangeboden product en er relatief gezien weinig producten zijn verkocht, laten de facturen zien dat het ingeroepen merk is gebruikt voor tenminste de waar "meel", waarbij verkocht is aan meerdere partijen in zowel België als Nederland, gedurende een periode van 2,5 jaar. Om voorgaande reden is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen merk normaal is gebruikt voor tenminste de waar "meel".

#### *Conclusie*

27. Het Bureau acht het normaal gebruik van het ingeroepen merk in de Benelux en binnen de relevante periode bewezen voor de waar "meel".

#### **B. Verwarringsgevaar**

28. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub b, onder i BVIE kan de houder van een ouder merk 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.

29. 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."*<sup>9</sup>

30. 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.<sup>10</sup>

31. 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 diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.<sup>11</sup>

#### **Vergelijking van de merken**

32. 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

---

<sup>9</sup> 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 Uniemerken.

<sup>10</sup> HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

<sup>11</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

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.<sup>12</sup>

33. 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.<sup>13</sup> 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.<sup>14</sup>

34. 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.

35. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Ingeroepen merk:	Betwiste merk:
MAYMOUNA	MADMOUNA

#### *Visuele vergelijking*

36. Beide betrokken merken zijn woordmerken. Deze woordmerken bestaan beide uit 8 letters, waarvan er maar liefst 7 identiek zijn en op dezelfde plek in de betrokken merken voorkomen. Enkel de derde letter verschilt.

37. Anders dan verweerder meent kan dat enkele verschil niet afdoen aan de overeenkomsten tussen de betrokken merken, die overduidelijk meer in het oog springen dan het verschil van een enkele letter, die ook nog eens wegvalt doordat die is geplaatst in het midden van de betrokken merken.

38. Met het voorgaande in gedachten is het Bureau van oordeel dat de betrokken merken op visueel vlak in hoge mate overeenstemmen.

#### *Auditieve vergelijking*

39. De betrokken merken bestaan beide uit drie lettergrepen, waarvan de laatste twee identiek zijn. De eerste lettergreep zal iets anders worden uitgesproken: "mai" in het ingeroepen merk, en "mat" in het betwiste merk. Nu de betrokken merken echter worden gekenmerkt door dezelfde klankkleur, ritme en

<sup>12</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

<sup>13</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

<sup>14</sup> 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).

intonatie kan – anders dan verweerder beweert - het enkele verschil zoals benoemd niet afdoen aan de grote overeenkomsten tussen de betrokken merken.

40. Met voorgaande in gedachten is het Bureau dan ook van oordeel dat de betrokken merken op auditief vlak in hoge mate overeenstemmen.

#### *Begripsmatige vergelijking*

41. Voor het overgrote deel van het relevante publiek in de Benelux hebben geen van beide merken een vaststaande betekenis. Om die reden is een begripsmatige vergelijking voor tenminste dat deel van het publiek dan ook niet mogelijk.

42. Dat de begripsmatige vergelijking voor het Arabischspreekende deel van het publiek in de Benelux mogelijk anders zou uitvallen en de visuele en auditieve overeenstemming mogelijk zou kunnen neutraliseren is niet ter zake doend. Verwarring bij een deel van het publiek is immers voldoende voor het aannemen van verwarringsgevaar.<sup>15</sup>

#### *Conclusie*

43. De merken zijn visueel en auditief in hoge mate overeenstemmend terwijl een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

#### **Vergelijking van de waren en diensten**

44. 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.<sup>16</sup>

45. 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.<sup>17</sup>

46. Normaal gebruik is bewezen voor de waar "meel". De te vergelijken waren zijn daarmee de volgende:

<b>Vordering tot doorhaling gebaseerd op:</b>	<b>Vordering tot doorhaling gericht tegen:</b>
KL 30 Meel	KL 30 Meel en graanpreparaten; gist; rijsmiddelen; bonenmeel, meelbloem, maismeel, maisvlokken [cornflakes]; gedroogde granen; gerstmeel; gerst [geplet of gestampt]; gerst [gepeld]; aardappelmeel; zetmeel voor voedingsdoeleinden; voedingsmiddelen op basis van haver; couscous; harde-tarwegriesmeel; gepelde maiskorrels; paneermeel; bewerkte gluten voor voedingsdoeleinden; bakpoeder; zuurdesem; mout voor menselijke consumptie.

47. De waar "meel" komt expressis verbis voor in beide warenlijsten en is dus identiek.

<sup>15</sup> Zie naar analogie: HvJEU 18 september 2008, C-514/06, ECLI:EU:C:2008:511, punten 56 en 57 (Armafoam).

<sup>16</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

<sup>17</sup> Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin)



48. De overige waren waarvoor het betwiste merk is ingeschreven en waartegen de doorhalingsvordering is ingesteld zijn, net zoals de ingeroepen waar "meel", voedingsmiddelen die worden gebruikt als basis van een gerecht en/of als (hoofd)ingrediënt daarvan. Sommige waren worden gebruikt om een gerecht of baksel te helpen rijzen, zoals "gist" en "bakpoeder", of om een gerecht mee te bedekken teneinde een knapperig laagje te krijgen, zoals "paneermeel". Daarvoor geldt dat zij veelal voor dezelfde gerechten (kunnen) worden gebruikt en mede om die reden ook door dezelfde aanbieders worden aangeboden. De betrokken waren dienen dan ook niet enkel hetzelfde doel – dienen als ingrediënt van een gerecht – maar worden ook aangeboden door dezelfde aanbieders en via dezelfde kanalen.

### *Conclusie*

49. De waren van het betwiste merk zijn deels identiek aan en deels soortgelijk met de waren van het ingeroepen merk.

## **B.2 Globale beoordeling**

50. 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.<sup>18</sup> In casu gaat het om waren die op dagelijkse basis worden gekocht en tegen een relatief lage prijs worden aangeboden. Het gaat daarbij evenwel om voedingsmiddelen die een bepaalde gezondheidswaarde vertegenwoordigen, zodat de consument wel enigszins oplettend zal zijn. Nu volgens vaste jurisprudentie bij de beoordeling van het verwarringgevaar rekening moet worden gehouden met het publiek dat de minste aandacht heeft,<sup>19</sup> dient er derhalve te worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

51. 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.<sup>20</sup> In casu beschrijft het ingeroepen merk geen kwaliteit of eigenschap van de betrokken waren, zodat het Bureau uit gaat van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk.

52. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de betrokken merken en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, en omgekeerd.<sup>21</sup>

53. In dit geval is er sprake van een hoge mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen de betrokken merken en zijn de betrokken waren identiek en/of soortgelijk. 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 het ingeroepen merk

---

<sup>18</sup> HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

<sup>19</sup> Zie in die zin ook GEU 8 september 2010, T-152/08, ECLI:EU:T:2008:357, ESCORPION, rov. 40.

<sup>20</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

<sup>21</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

aangeduide waren en die waren en diensten waarop het betwiste merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

## **B. Conclusie**

54. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van betrokken waren.

## **IV. BESLUIT**

55. De vordering tot doorhaling met nummer 3000413 wordt toegewezen.

56. Benelux inschrijving 1414144 wordt doorgehaald voor de waren waartegen de doorhalingsvordering is ingesteld, te weten:

kl 30: Meel en graanpreparaten; gist; rijsmiddelen; bonenmeel, meelbloem, maismeel, maisvlokken [cornflakes]; gedroogde granen; gerstmeel; gerst [geplet of gestampt]; gerst [gepeld]; aardappelmeel; zetmeel voor voedingsdoeleinden; voedingsmiddelen op basis van haver; couscous; hardetarewegriesmeel; gepelde maiskorrels; paneermeel; bewerkte gluten voor voedingsdoeleinden; bakpoeder; zuurdesem; mout voor menselijke consumptie.

57. Benelux inschrijving 1414144 blijft ingeschreven voor de waren waartegen de doorhalingsvordering niet is ingesteld, namelijk:

kl 29 Vlees; vis; gevogelte en wild; bereide vleeswaren en vleesbereidingen; worsten, waaronder z.g. Halal-worsten; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde; gekookte en ingevroren vruchten en groenten; bereide noten; geleien; jams; eieren; melk en melkproducten; kaas; eetbare oliën en vetten.

kl 30 Koffie; thee; cacao; suiker; rijst; tapioca; sago; koffiesurrogaten; brood; banketbakkers- en suikerbakkerswaren; consumptie ijs; honing; melassestroop; zout; mosterd; azijn; kruidensausen; vruchtensausen; specerijen; ijs; koekjes; dranken op basis van chocolade; dranken op basis van koffie; dranken op basis van cacao; dranken op basis van thee; wafels; ketchup [saus]; bindmiddelen voor worst; deegwaren; spaghetti; vleespasteitjes; slasausen.

58. De verweerder is 1.420 euro verschuldigd aan verzoeker op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44, lid 2 UR, aangezien de doorhalingsvordering geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE.

Den Haag, 12 oktober 2023



Pieter Veeze  
(rapporteur)

Camille Janssen

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Vincent Munier