

COUR DE JUSTICE

**BENELUX**

GERECHTSHOF

~

**TWEEDE KAMER  
DEUXIEME CHAMBRE**

C 2019/22/6

**ARREST**

*Inzake:*

Dallmayr

*Tegen:*

B. Sahetapy

*Procestaal: Nederlands*

**ARRET**

*En cause :*

Dallmayr

*Contre:*

B. Sahetapy

*Langue de la procédure : le néerlandais*

**GRIFFIE**

Regentschapsstraat 39  
1000 BRUSSEL  
TEL. (0) 2.519.38.61  
[curia@benelux.be](mailto:curia@benelux.be)

[www.courbeneluxhof.be](http://www.courbeneluxhof.be)

**GREFFE**

39, Rue de la Régence  
1000 BRUXELLES  
TÉL. (0) 2.519.38.61  
[Curia@benelux.be](mailto:Curia@benelux.be)

**COUR DE JUSTICE**  
**BENELUX**  
**GERECHTSHOF**

**Tweede Kamer**

C 2019/22/6

**Arrest van 20 oktober 2020**

in de zaak C 2019/22

inzake

de vennootschap naar Duits recht **Alois Dallmayr Kaffee oHG**,  
gevestigd te München, Duitsland,

verzoekster,  
hierna te noemen: Dallmayr,  
advocaat: mr. M.R. Rijks te Eindhoven, Nederland,

tegen

**Remy B. Sahetapy**,  
woonachtig te Meppel, Nederland  
verweerder,  
hierna te noemen: Sahetapy,  
vertegenwoordigd door mr. E.P. Niemeijer, merkengemachtigde.

**De procedure voor het Benelux-Gerechtshof**

Bij op 25 november 2019 bij het Benelux-Gerechtshof (hierna: het hof) ingekomen verzoekschrift, met bijlagen, heeft Dallmayr het hof verzocht:

- de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) van 24 september 2019, waarbij de door Dallmayr tegen inschrijving van het woordmerk DALAMAYA (aanvraagnummer 1360263) gerichte oppositie (nummer 2013591) is afgewezen en is besloten dat de desbetreffende Benelux aanvraag wordt ingeschreven te vernietigen,
- de ingestelde oppositie toe te wijzen,
- te oordelen dat de inschrijving van het depot in het Benelux merkenregister in het geheel wordt geweigerd, subsidiair in klasse 30 wordt geweigerd, en
- Sahetapy te veroordelen in de kosten van het geding.

Bij verweerschrift, met producties, heeft Sahetapy het verzoek bestreden en – samengevat – gevorderd dat de bestreden oppositiebeslissing wordt bevestigd en dat Dallmayr wordt veroordeeld in de kosten van de procedure.

**COUR DE JUSTICE**  
**BENELUX**  
**GERECHTSHOF**

**Deuxième chambre**

C 2019/22/6

**Arrêt du 20 octobre 2020**

dans l'affaire C 2019/22

en cause

la société de droit allemand **Alois Dallmayr Kaffee oHG**,  
dont le siège est à Munich, Allemagne,

requérante,  
dénommée ci-après : Dallmayr,  
avocat : Me M.R. Rijks à Eindhoven, Pays-Bas,

contre

**Remy B. Sahetapy**,  
domicilié à Meppel, Pays-Bas  
défendeur,  
dénommé ci-après : Sahetapy,  
représenté par M. E.P. Niemeijer, mandataire en marques.

**La procédure devant la Cour de Justice Benelux**

Par requête, accompagnée d'annexes, reçue à la Cour de Justice Benelux (ci-après : la Cour) le 25 novembre 2019, Dallmayr a demandé à la Cour :

- d'annuler la décision de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : "l'Office") du 24 septembre 2019, rejetant l'opposition (n° 2013591) formée par Dallmayr contre l'enregistrement de la marque verbale DALAMAYA (demande n° 1360263) et décidant que la demande Benelux en question doit être enregistrée,
- d'accueillir l'opposition introduite,
- de déclarer que l'enregistrement du dépôt au registre des marques Benelux est refusé dans sa totalité, subsidiairement en classe 30, et
- de condamner Sahetapy aux dépens de l'instance.

Par mémoire en défense, comprenant des pièces, Sahetapy a contesté la demande et - en résumé - a demandé la confirmation de la décision d'opposition contestée et la condamnation de Dallmayr aux dépens de la procédure.

Vervolgens heeft Dallmayr een conclusie van repliek ingediend.

Bij gebreke van een verzoek om mondelinge behandeling neemt het hof deze beslissing zonder een mondelinge fase van de procedure.

De proceduretaal is Nederlands.

### De feiten en de procedure bij het Bureau

1. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken:

1.1. Op 4 september 2017 heeft Sahetapy een Benelux aanvraag (hierna: de Aanvraag) verricht voor het woordmerk DALAMAYA (hierna ook: het Teken DALAMAYA) voor waren in de klassen 29 en 30 en voor diensten in de klasse 35. Het Bureau heeft de Aanvraag in behandeling genomen onder nummer 1360263 en gepubliceerd op 14 september 2017.

1.2. Op 8 november 2017 heeft Dallmayr op grond van artikel 2.14, lid 1 BVIE<sup>1</sup> (oud) oppositie ingesteld (nummer 2013591), tegen de inschrijving van het Teken DALAMAYA voor alle in de Aanvraag genoemde waren. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

Merk	Waren waarvoor het merk is ingeschreven / geldt
Het Uniewoordmerk 3509759 “Dallmayr”, ingediend op 31 oktober 2003 en ingeschreven op 14 april 2005 (hierna: het Uniemerkt Dallmayr)	In klasse 30: “Coffee, tea, cacao, honey, sugar, ices, pastry and confectionery” (koffie, thee, cacao, honing, suiker, suikerbakkerswaren, consumptie-ijs, bakkers- en suikerbakkerswaren).  In klasse 33: “Alcoholic beverages (excluding beer)” (alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)).
De internationale merkinschrijving met nummer 514060 van het woordmerk “Dallmayr”, met aanduiding van onder andere de Benelux, ingeschreven op 28 juli 1987 (hierna: het Internationale Merk Dallmayr)	In klasse 30: “café, thé, cacao” (koffie, thee, cacao).
Het (gesteld) algemeen bekende Merk DALLMAYR	In klasse 30: koffie, thee, cacao.

Het Uniemerkt Dallmayr en het Internationale Merk Dallmayr zullen tezamen ook de Dallmayr Merken worden genoemd.

1.3. Op 9 juli 2018 heeft Sahetapy de Aanvraag beperkt, in die zin dat deze thans nog betrekking heeft op de volgende waren en diensten:

- in klasse 29: vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren; eetbare oliën en vetten; kruidenoliën;

<sup>1</sup> Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom.

Dallmayr a ensuite déposé des conclusions en réplique.

En l'absence d'une demande de procédure orale, la Cour rend sa décision sans phase orale de la procédure.

La langue de la procédure est le néerlandais.

### Les faits et la procédure devant l'Office

1. Des pièces de la procédure et des explications des parties, il ressort que :

1.1. Le 4 septembre 2017, Sahetapy a déposé une demande Benelux ("la demande") de marque verbale DALAMAYA ("le signe DALAMAYA") pour des produits dans les classes 29 et 30 et pour des services en classe 35. L'Office a mis la demande à l'examen sous le numéro 1360263 et l'a publiée le 14 septembre 2017.

1.2. Le 8 novembre 2017, Dallmayr a introduit en vertu de l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, CBPI<sup>1</sup> (texte ancien) une opposition (numéro 2013591), contre l'enregistrement du signe DALAMAYA pour tous les produits mentionnés dans la demande. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

Marque	Produits couverts par la marque enregistrée
Marque verbale de l'Union européenne 3509759 "Dallmayr", déposée le 31 octobre 2003 et enregistrée le 14 avril 2005 (ci-après : la marque de l'Union européenne Dallmayr)	En classe 30 : "Coffee, tea, cacao, honey, sugar, ices, pastry and confectionery" (Café, thé, cacao, miel, sucre, confiseries, glaces, pâtisserie et confiserie).  En classe 33 : "Alcoholic beverages (excluding beer)" (Boissons alcooliques (à l'exception des bières)).
L'enregistrement international numéro 514060 de la marque verbale "Dallmayr", avec désignation notamment du Benelux, enregistré le 28 juillet 1987 (ci-après : la marque internationale Dallmayr)	En classe 30 : "café, thé, cacao" (koffie, thee, cacao).
La (prétendue) marque notoirement connue DALLMAYR	En classe 30 : café, thé, cacao.

La marque de l'Union européenne Dallmayr et la marque internationale Dallmayr seront dénommées collectivement les marques Dallmayr.

1.3. Le 9 juillet 2018, Sahetapy a limité la demande en ce sens qu'elle ne porte plus que sur les produits et services suivants :

- en classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; Extraits de viande ; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; Gelées, confitures, compotes ; Œufs ; Huiles et graisses comestibles ; Huiles épicées ;

<sup>1</sup> La convention Benelux en matière de propriété intellectuelle.

- in klasse 30: zout, mosterd; azijn; kruidensauzen; specerijen; ijs; gemengde specerijen; kruiden, kruidenmengsels en kruidenrijen; kruidenpreparaten; zouten; aromaten voor voedingsmiddelen; smaakstoffen en smaakverbetersaars, voor zover begrepen in deze klasse; sauzen en slasauzen;
- in klasse 35: reclame; publiciteit; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; marketing; marktwerking, marktonderzoek en marktanalyse; commercieel- zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdienstenbetreffende de in dit depot in de klassen 29 en 30 genoemde waren, met uitzondering van koffie, thee en cacao; organisatie van evenementen voor publicitaire, promotionele en/ of commerciële doeleinden; samenstellen en beheren van gegevensbestanden; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet; voornoemde diensten niet met betrekking tot koffie, thee en cacao.

1.4. Sahetapy heeft verweer gevoerd tegen de oppositie.

1.5. Het Bureau heeft in zijn beslissing van 24 september 2019 – beknopt weergegeven – geoordeeld dat Dallmayr geen bewijs van gebruik, noch bewijs van algemene bekendheid heeft geleverd voor thee, cacao, honing, suiker, suikerbakerswaren, consumptie-ijs, bakkers- en suikerbakerswaren in klasse 30 en alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren) in klasse 33, zodat deze waren bij de beoordeling van de oppositie buiten beschouwing worden gelaten en de oppositie alleen wordt beoordeeld voor koffie, en dat de waren en diensten waarvoor het Teken DALAMAYA is gedeponeerd niet overeenstemmen met koffie. Gelet daarop is het Bureau om proceseconomische redenen niet meer overgaan tot een vergelijking van merk en teken, overwegend dat er ingevolge artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de waren en diensten waarvoor een oudere merk is ingeschreven en een jongere merk is gedeponeerd.

### **Het verzoek**

2. Dallmayr heeft in haar verzoekschrift – beknopt weergegeven – aangevoerd dat het Bureau in de oppositiebeslissing ten onrechte:

- heeft geoordeeld dat de Dallmayr Merken niet normaal zijn gebruikt voor thee en cacao, zodat alleen koffie is meegenomen in de vergelijking tussen de waren,
- heeft geoordeeld dat de waren van de Aanvraag niet overeenstemmen met koffie (en thee en cacao), en
- de algemene bekendheid van het merk DALLMAYR (in ieder geval voor koffie) in de Europese Unie niet heeft meegewogen in de beoordeling of er sprake is van verwarringsgevaar.

Dallmayr heeft het hof op grond hiervan verzocht de beslissing van het Bureau te vernietigen en de oppositie alsnog toe te wijzen, en te oordelen dat de inschrijving van het depot in het Benelux merkenregister in het geheel wordt geweigerd, subsidiair in klasse 30 wordt geweigerd, met veroordeling van Sahetapy in de kosten van de oppositie en het beroep.

3. Sahetapy heeft het hof verzocht het beroep ongegrond te verklaren, de bestreden oppositiebeslissing van het Bureau te bevestigen en de Aanvraag in het geheel te accepteren en te doen inschrijven in het Benelux merkenregister voor alle waren en diensten waarvoor zij bescherming zoekt, met veroordeling van Dallmayr in de proceskosten.

- en classe 30 : Sel, moutarde ; Vinaigres ; Sauces [condiments]; Épices; crème glacée ; Mélanges d'assaisonnements; mélanges de condiments et condiments; préparations à base de condiments; sels, aromates alimentaires; arômes et exhausteurs de goût, non compris dans cette classe; sauces et vinaigrettes;
- en classe 35 : Publicité; Publicité; Services de gestion commerciale; Travaux de bureaux commerciaux; Services de secrétariat; Marketing; Travail du marché, étude et analyse de marché; médiation commerciale à l'achat et à la vente, l'importation et l'exportation ainsi que les services de commerce de gros et de détail concernant les produits mentionnés dans les classes 29 et 30 de ce dépôt, excepté le café, le thé et le cacao; Organisation d'événements à des fins publicitaires, promotionnelles et/ou commerciales; Composition et gestion de bases de données; Conseils, consultance et informations relatives aux services précités; Services précités également fournis via des réseaux électroniques comme internet; les services précités excepté pour le café, le thé et le cacao.

1.4. Sahetapy s'est défendu contre l'opposition.

1.5. Dans sa décision du 24 septembre 2019 - en résumé - l'Office a jugé que Dallmayr n'avait pas fourni de preuve d'usage ni de preuve de renommée générale pour thé, cacao, miel, sucre, confiserie, glaces, produits de pâtisserie et de confiserie en classe 30 et boissons alcoolisées (excepté les bières) en classe 33, de sorte que ces produits sont ignorés aux fins de l'appréciation de l'opposition et que celle-ci n'est appréciée que pour le café et que les produits et services pour lesquels le signe DALAMAYA a été déposé ne sont pas similaires au café. Au vu de cela, l'Office n'a plus procédé à une comparaison de la marque et du signe pour des raisons d'économie procédurale, considérant qu'en vertu de l'article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, CBPI, il ne peut y avoir de risque de confusion s'il n'y a pas de similitude entre les produits et services pour lesquels une marque antérieure a été enregistrée et une marque postérieure a été déposée.

## La demande

2. Dans sa requête, Dallmayr a soutenu – en résumé – que dans la décision d'opposition, l'Office a eu tort :

- de considérer que les marques Dallmayr n'ont pas fait l'objet d'un usage sérieux pour le thé et le cacao, de sorte que seul le café est pris en compte dans la comparaison entre les produits,
- de considérer que les produits de la demande ne sont pas similaires au café (et au thé et au cacao), et
- de ne pas avoir fait peser la notoriété générale de la marque DALLMAYR (en tout cas pour le café) dans l'Union européenne dans l'appréciation de l'existence d'un risque de confusion.

Sur cette base, Dallmayr a demandé à la Cour d'annuler la décision de l'Office et d'accueillir l'opposition et de décider que l'enregistrement du dépôt dans le registre des marques Benelux est refusé en totalité, subsidiairement refusé en classe 30, Sahetapy étant condamné aux dépens de l'opposition et du recours.

3. Sahetapy a demandé à la Cour de rejeter le recours comme étant non fondé, de confirmer la décision d'opposition contestée de l'Office et d'accepter la demande dans son intégralité et de la faire enregistrer au registre des marques Benelux pour tous les produits et services pour lesquels il demande la protection, Dallmayr étant condamnée aux dépens de la procédure.

## Beoordeling van het verzoek

4. Nu de oppositie vóór 1 juni 2018 is ingediend, heeft het Bureau terecht artikel 2.14, lid 1 juncto 2.3 BVIE (oud)<sup>2</sup>, zoals luidend voor de inwerkingtreding van het Protocol van 16 december 2014<sup>3</sup> toegepast. Gelet hierop kan een merkhouder zich verzetten tegen inschrijving van:

- a) aan zijn oudere merk gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken (artikel 2.14 lid 1, sub a juncto artikel 2.3 aanhef en sub a BVIE (oud)), en
- b) aan zijn oudere merk gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het ouder merk, kan ontstaan (artikel 2.14 lid 1, sub a juncto artikel 2.3 aanhef en sub b BVIE (oud)), en
- c) merken die verwarring kunnen stichten met oudere algemeen bekende merken in de zin van artikel 6bis UvP<sup>4</sup> (artikel 2.14 lid 1 sub b BVIE (oud)).

Hieruit volgt dat het standpunt van Sahetapy dat het hebben van een algemeen bekend merk geen grond voor oppositie is, faalt.

5. Dallmayr stelt dat de waren en diensten waarop de Aanvraag betrekking heeft, soortgelijk zijn aan de waren waarvoor de Dallmayr Merken zijn ingeschreven, dat het Teken DALAMAYA in zeer hoge mate Overeenstemt met de Dallmayr Merken en dat het Teken DALAMAYA daardoor verwarring kan stichten met de Dallmayr Merken. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid en het verwarringsgevaar speelt volgens Dallmayr een rol dat de Dallmayr Merken bekende merken zijn en een sterk onderscheidend vermogen hebben. Daarnaast stelt zij dat het merk DALLMAYR in de Europese Unie en de Benelux een algemeen bekend (unie)merk is in de zin van artikel 6bis UvP en dat het Teken DALAMAYA daarmee verwarring kan stichten. In reactie op het verweer van Sahetapy stelt zij voorts dat zij de Dallmayr Merken in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag van Sahetapy normaal heeft gebruikt.

6. Ter onderbouwing van deze stellingen heeft Dallmayr bijlagen overgelegd, die voor een deel niet in de proceduretaal zijn opgesteld. Het hof verwerpt de stelling van Sahetapy dat de betreffende bijlagen daarom buiten beschouwing moeten blijven. Uit artikel 1.20 van het Uitvoeringsreglement BVIE volgt dat stukken ter ondersteuning van argumenten of om gebruik van een merk aan te tonen in de oorspronkelijke taal kunnen worden geaccepteerd, voor zover deze voldoende duidelijk zijn. Daar is naar het oordeel van het hof sprake van. Alle door Dallmayr overgelegde bijlagen zullen daarom bij de beoordeling worden betrokken.

### *Algemeen bekend merk DALLMAYR en (algemene) bekendheid Dallmayr Merken*

7. Dallmayr stelt dat de Dallmayr Merken algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6bis UvP. Daarnaast stelt dat zij rechthebbende is op het afzonderlijke, niet ingeschreven, maar in de Europese Unie en Benelux algemeen bekende (Unie)merk DALLMAYR. Sahetapy betwist deze stellingen.

8. Bij de beoordeling van dit geschilpunt stelt het hof voorop dat van algemene bekendheid in de zin van artikel 6bis UvP sprake is, als een aanzienlijk deel van het relevante publiek van de betreffende waren of diensten het merk kent. Dallmayr stelt dat het relevante publiek in deze zaak “een gemengd publiek” is met een normaal aandachtsniveau. In haar stellingen gaat zij vervolgens in op de perceptie van de consument. Het hof leidt hieruit af dat het relevante publiek volgens Dallmayr bestaat uit consumenten met een normaal aandachtsniveau. Dat sluit aan bij de omschrijving die Sahetapy

<sup>2</sup> Thans, in gewijzigde vorm, artikel 14 lid 1, juncto 2.2ter BVIE.

<sup>3</sup> Het Protocol van 16 december 2014 houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken.

<sup>4</sup> Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Lissabon op 31 oktober 1958 en te Stockholm op 14 juli 1967.



## Appréciation de la demande

4. L'opposition ayant été introduite avant le 1<sup>er</sup> juin 2018, l'Office a appliqué à bon droit l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, en liaison avec l'article 2.3, CBPI (texte ancien)<sup>2</sup>, tels qu'ils étaient libellés avant l'entrée en vigueur du Protocole du 16 décembre 2014<sup>3</sup>. Par conséquent, le titulaire de la marque peut s'opposer à l'enregistrement :

- a) de marques identiques à sa marque antérieure, déposées pour des produits ou services identiques (article 2.14 alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, en liaison avec l'article 2.3, début et sous a CBPI (texte ancien), et
- b) de marques identiques ou ressemblant à sa marque antérieure, déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure (article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a, en liaison avec l'article 2.3, début et sous a, CBPI (texte ancien), et
- c) de marques qui sont susceptibles de créer une confusion avec des marques antérieures notoirement connues au sens de l'article 6bis de la CdP<sup>4</sup> (article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous b, CBPI (texte ancien)).

Il s'ensuit que l'opinion de Sahetapy selon laquelle le fait d'avoir une marque notoirement connue n'est pas un motif d'opposition échoue.

5. Dallmayr soutient que les produits et services couverts par la demande sont similaires aux produits pour lesquels les marques Dallmayr sont enregistrées, que le signe DALAMAYA est hautement similaire aux marques Dallmayr, et que le signe DALAMAYA est donc susceptible de créer une confusion avec les marques Dallmayr. Pour apprécier la similitude et le risque de confusion, Dallmayr estime que le fait que les marques Dallmayr sont des marques renommées et ont un caractère distinctif fort joue un rôle. En outre, elle fait valoir que la marque DALLMAYR est une marque (de l'Union européenne) notoirement connue dans l'Union européenne et le Benelux au sens de l'article 6bis CdP et que le signe DALAMAYA peut donc créer une confusion avec elle.

En réponse à la défense de Sahetapy, elle soutient en outre qu'elle a fait un usage sérieux des marques Dallmayr au cours des cinq années précédant la demande de Sahetapy.

6. À l'appui de ces allégations, Dallmayr a produit des annexes, dont certaines n'étaient pas rédigées dans la langue de la procédure. La Cour rejette l'argument de Sahetapy selon lequel les annexes en question devraient donc être écartées. Il découle de l'article 1.20 du Règlement d'exécution de la CBPI que les pièces qui servent à étayer les arguments ou à prouver l'usage d'une marque peuvent être déposées dans leur langue originale, pour autant qu'elles soient suffisamment compréhensibles. Tel est le cas, selon la Cour. Toutes les annexes soumises par Dallmayr seront donc retenues dans l'appréciation.

### *Marque notoirement connue DALLMAYR et connaissance (générale) des marques Dallmayr*

7. Dallmayr déclare que les marques Dallmayr sont notoirement connues au sens de l'article 6bis CdP. Elle affirme par ailleurs qu'elle est également titulaire de la marque distincte (de l'Union européenne) DALLMAYR, qui n'est pas enregistrée, mais qui est notoirement connue dans l'Union européenne et le Benelux. Sahetapy conteste ces allégations.

8. Dans son appréciation de ce point litigieux, la Cour postule qu'il y a connaissance générale au sens de l'article 6bis CdP si une fraction significative du public pertinent des produits ou services en cause connaît la marque. Dallmayr soutient que le public pertinent dans cette affaire est "un public mixte" avec un niveau d'attention normal. Dans ses déclarations, elle aborde ensuite la perception du consommateur. La Cour en déduit que, selon Dallmayr, le public pertinent est constitué de consommateurs ayant un niveau d'attention normal. Ceci est conforme à la définition du public

<sup>2</sup> Actuellement, sous une forme modifiée, l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, en liaison avec l'article 2.2ter CBPI.

<sup>3</sup> Le Protocole du 16 décembre 2014 portant modification de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), en ce qui concerne l'opposition et l'instauration d'une procédure administrative de nullité ou de déchéance des marques.

<sup>4</sup> Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967.

geeft van het relevante publiek. Het hof zal er om die reden ook van uitgaan dat het relevante publiek bestaat uit de consument met een normaal aandachtsniveau. Dallmayr dient dus te onderbouwen dat een aanzienlijk deel van de consumenten in België, Nederland, en/of Luxemburg, dan wel – voor zover zij stelt dat sprake is van een algemeen bekend Uniemerken – in de Europese Unie, de Dallmayr merken en/of het door haar gestelde merk DALLMAYR kende op het moment van de aanvraag van Sahetapy, derhalve op 14 september 2017.

9. Ter onderbouwing van haar stelling dat de Dallmayr Merken en/of het door haar gestelde merk DALLMAYR algemeen bekende merken zijn, verwijst Dallmayr naar de bijlagen 1 tot en met 7, 14, 19 tot en met 26, 31, 32, 41, en 43 tot en met 47 bij haar verzoekschrift. Deze onderbouwing is naar het oordeel van het hof ontoereikend. Daartoe is het volgende redengevend.

9.1. Bijlagen 1, 2, 7, 31 en 32 bestaan uit wervende teksten van Dallmayr zelf, zonder bronvermelding en/of zonder verwijzing naar de bekendheid van de Dallmayr Merken en/of het gestelde merk DALLMAYR, zodat deze te weinig objectief zijn om daar conclusies aan te verbinden.

9.2. Bijlage 3, 5, 25, 46 en 47 zijn van na 14 september 2017 en bevatten geen informatie over de bekendheid van de Dallmayr Merken en het gestelde merk DALLMAYR op of omstreeks 14 september 2017, zodat daaraan geen betekenis toekomt.

9.3. Uit Bijlage 4 kan worden opgemaakt dat de website van Dallmayr al voor 14 september 2017 bereikbaar was via de landenextensies .nl, .be en .lu. en dat op die websites foto's zichtbaar waren en informatie beschikbaar was over onder meer koffie en thee onder het merk "Dallmayr", maar hieruit kan niet worden opgemaakt dat de Dallmayr Merken en/of het gestelde merk DALLMAYR op 14 september 2017 algemeen bekend waren bij het relevante publiek in de Europese Unie/de Benelux.

9.4. Bijlagen 6 is een artikel van de website [www.munichfound.com](http://www.munichfound.com). De in dat artikel weergegeven informatie is naar het oordeel van het hof te weinig concreet om daaraan conclusies te verbinden over de algemene bekendheid van de Dallmayr Merken en/of het gestelde merk DALLMAYR op 14 september 2017 bij het relevante publiek in de Europese Unie/de Benelux.

9.5. Bijlage 14 betreft een Wikipedia pagina over Dallmayr. Aangezien Wikipedia pagina's door alle gebruikers, derhalve ook door Dallmayr zelf, kunnen worden aangepast, is deze bijlage – in aanmerking genomen dat relevante bronvermeldingen ontbreken – onvoldoende betrouwbaar objectief om daaraan conclusies te verbinden.

9.6. Bijlagen 19 en 20 bevatten marktonderzoeken van GfK en TNS Infratest. Bijlage 19 betreft de bekendheid van "Dallmayr" in Duitsland. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode 20 tot 24 september 2011 en 89% van de ondervraagden heeft aangegeven "Dallmayr" te kennen. Waarvoor, meer in het bijzonder voor welke waren, het publiek Dallmayr kent vermeldt het onderzoek niet. Bijlage 20 betreft een "imago analyse" van het merk Dallmayr van november 2011. Van de ondervraagden gaf 40% ("zonder ondersteuning") aan het merk Dallmayr te kennen. "Met ondersteuning" gaf 95% van de ondervraagde personen aan het merk te kennen. Wat onder "ondersteuning" wordt verstaan vermeldt het rapport niet. Ook gaat dit rapport uit van (Duitse) mannen en vrouwen tussen de 35 en 50 die minimaal één keer in de week zelfgemaakte koffie drinken, in plaats van de consument in het algemeen (zonder beperking naar leeftijd of consumptiepatroon), die in deze zaak het relevante publiek vormt. Hoe de bekendheid is onder het relevante publiek kan niet uit het rapport worden opgemaakt. Gelet op de hiervoor vermelde onduidelijkheden/beperkingen van de marktonderzoeken en de ouderdom daarvan, komt naar het oordeel van het hof maar beperkte betekenis toe aan deze bijlagen.

pertinent donnée par Sahetapy. Pour cette raison, la Cour considérera également que le public pertinent est constitué de consommateurs ayant un niveau d'attention normal. Dallmayr doit donc prouver qu'une fraction significative des consommateurs en Belgique, aux Pays-Bas et/ou au Luxembourg, ou - dans la mesure où elle soutient qu'il s'agit d'une marque de l'Union européenne notoirement connue - dans l'Union européenne, connaissait les marques Dallmayr et/ou la marque DALLMAYR alléguée par elle au moment de la demande de Sahetapy, c'est-à-dire le 14 septembre 2017.

9. Pour étayer son affirmation selon laquelle les marques Dallmayr et/ou la marque DALLMAYR alléguée par elle sont des marques notoirement connues, Dallmayr se réfère aux annexes 1 à 7, 14, 19 à 26, 31, 32, 41, et 43 à 47 de sa requête. La Cour estime que cette justification est insuffisante. Les raisons en sont les suivantes.

9.1. Les annexes 1, 2, 7, 31 et 32 sont constituées de textes promotionnels de Dallmayr lui-même, sans mention de la source et/ou sans référence à la notoriété des marques Dallmayr et/ou de la marque alléguée DALLMAYR, de sorte qu'elles sont trop peu objectives pour en tirer des conclusions.

9.2. Les annexes 3, 5, 25, 46 et 47 sont postérieures au 14 septembre 2017 et ne contiennent aucune information sur la notoriété des marques Dallmayr et de la prétendue marque DALLMAYR à la date du 14 septembre 2017 ou aux environs de cette date, de sorte qu'elles n'ont aucune signification.

9.3. Il ressort de l'annexe 4 que le site web Dallmayr était déjà accessible via les extensions de pays .nl, .be et .lu avant le 14 septembre 2017 et que des photos étaient visibles sur ces sites web et que des informations étaient disponibles, entre autres, sur le café et le thé sous la marque "Dallmayr", mais on ne peut en conclure que les marques Dallmayr et/ou la prétendue marque DALLMAYR étaient généralement connues du public pertinent dans l'Union européenne/le Benelux le 14 septembre 2017.

9.4. L'annexe 6 est un article du site [www.munichfound.com](http://www.munichfound.com). De l'avis de la Cour, les informations présentées dans cet article sont trop peu concrètes pour pouvoir en tirer des conclusions sur la connaissance générale des marques Dallmayr et/ou de la prétendue marque DALLMAYR auprès du public pertinent dans l'Union européenne/le Benelux le 14 septembre 2017.

9.5. L'annexe 14 est une page Wikipédia sur Dallmayr. Étant donné que les pages de Wikipédia peuvent être modifiées par tous les utilisateurs, y compris Dallmayr lui-même, cette annexe - compte tenu de l'absence de références de sources pertinentes - n'est pas suffisamment fiable et objective pour en tirer des conclusions.

9.6. Les annexes 19 et 20 contiennent des études de marché réalisées par GfK et TNS Infratest. L'annexe 19 concerne la notoriété de "Dallmayr" en Allemagne. L'enquête s'est déroulée du 20 au 24 septembre 2011 et 89 % des personnes interrogées ont indiqué qu'elles connaissaient "Dallmayr". Ce que le public sait, plus précisément pour quels produits, "Dallmayr" n'est pas mentionné dans l'enquête. L'annexe 20 concerne une "analyse d'image" de la marque Dallmayr de novembre 2011. Parmi les personnes interrogées, 40% ("sans assistance") ont déclaré connaître la marque Dallmayr. "Avec assistance" 95% des personnes interrogées ont déclaré connaître la marque. Le rapport ne précise pas ce que l'on entend par "assistance". En outre, ce rapport est basé sur des hommes et des femmes (allemands) entre 35 et 50 ans qui boivent du café fait maison au moins une fois par semaine, au lieu du consommateur en général (sans limitation selon l'âge ou le mode de consommation), qui est le public pertinent dans cette affaire. On ne peut pas déduire du rapport le degré de notoriété parmi le public pertinent. Compte tenu des ambiguïtés/limites susmentionnées des études de marché et de leur âge, la Cour estime que ces annexes n'ont qu'une signification limitée.

9.7. Bijlage 21 betreft een (ongedateerd) artikel uit “Focus-Money” dat verwijst naar een studie genaamd “Kundenlieblinge 2014”. Vermeld wordt dat “Dallmayr” “Kundenliebling” is voor koffie, met 64,23 punten. Het artikel vermeldt niet hoe het onderzoek is gedaan, hoe de punten tot stand zijn gekomen en wat daarvan de betekenis is. Aldus kan dit artikel niet dienen ter onderbouwing van de stellingen van Dallmayr.

9.8. In bijlage 22 wijst Dallmayr op diverse onderscheidingen die het merk “Dallmayr” heeft ontvangen. Bij gebreke van een uitleg over deze onderscheidingen, kan hieruit niet worden opgemaakt dat het gaat om onderscheidingen die gebaseerd zijn op algemene bekendheid van de Dallmayr Merken en/of het gestelde merk DALLMAYR bij het relevante publiek in de Europese Unie/de Benelux, of die daarmee anderszins verband houden. Ook deze bijlage kan dus niet bijdragen aan de conclusie dat de Dallmayr Merken en/of het gestelde merk DALLMAYR op 14 september 2017 algemeen bekend waren bij het relevante publiek in de Europese Unie/de Benelux.

9.9. Bijlagen 23 en 24 zijn ongedateerd. Deze bijlagen kunnen reeds daarom niet dienen ter onderbouwing van de stellingen van Dallmayr.

9.10. Bijlage 26 bevat foto's van schappen met Dallmayr producten. De kop van het stuk vermeldt: “Hennen, Protokoll Besuch 29.-30.6.2015” en onderaan elke bladzijde staat: “Hennen, Bilder Besuch 29.-30.06.2015, 05.03.2018”. Het feit dat in de Benelux producten werden/worden aangeboden onder het merk “Dallmayr” zegt op zichzelf echter niets over de omvang van dat aanbod, laat staan over de algemene bekendheid van de Dallmayr Merken en/of het gestelde merk DALLMAYR bij het relevante publiek in de Europese Unie/de Benelux.

9.11. Bijlage 41 betreft een screenshot uit een filmpje op YouTube over door Dallmayr gemaakte bonbons, dat op het moment van het screenshot, 25 november 2015, 3.541 keer was bekeken en thans circa 4.100 keer is bekeken. Dit duidt niet op algemene bekendheid van de Dallmayr Merken en/of het gestelde merk DALLMAYR bij het relevante publiek in de Europese Unie/de Benelux.

9.12. Bijlage 43, 44 en 45 betreffen overzichten van televisiecommercials die in opdracht van Dallmayr zijn vertoond op de Duitse, Poolse, respectievelijk Oostenrijkse televisie. Uit deze bijlagen kan worden opgemaakt dat Dallmayr in Duitsland, Polen en Oostenrijk televisiereclame heeft gemaakt voor onder meer koffie, maar uit dat feit kan op zichzelf niet worden afgeleid dat sprake is van algemene bekendheid van de Dallmayr Merken en/of het gestelde merk DALLMAYR bij het relevante publiek in de Europese Unie/de Benelux op 14 september 2017.

9.13. Ook in onderling verband bezien geven de overgelegde bijlagen onvoldoende informatie om te kunnen concluderen dat de Dallmayr Merken en/of het gestelde merk DALLMAYR op 14 september 2017 algemeen bekend waren bij het relevante publiek in de Europese Unie/de Benelux, in de zin van artikel 6bis UvP.

10. Het voorgaande betekent dat het hof Dallmayr niet volgt in haar stelling dat zij rechthebbende is op een afzonderlijk, niet geregistreerd, algemeen bekend merk DALLMAYR en evenmin in de stelling dat de Dallmayr Merken op 14 september 2017 algemeen bekend waren in de Europese Unie/de Benelux. De beoordeling van de oppositie dient dus slechts plaats te vinden op grond van het Uniemerkt Dallmayr en het Internationale Merk Dallmayr. Of de Dallmayr Merken, zoals Dallmayr stelt, bekend zijn in de zin van het BVIE kan in het midden blijven. Dat de Dallmayr Merken een sterk onderscheidend vermogen hebben is tussen partijen immers niet in geschil (zie r.o. 52).

### *Normaal gebruik*

11. Sahetapy betoogt dat Dallmayr zich ook op grond van haar Uniemerkt Dallmayr en haar Internationale Merk Dallmayr niet kan verzetten tegen de inschrijving van het Teken DALAMAYA, omdat Dallmayr deze merken in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van de publicatie van de aanvraag van Sahetapy, derhalve in de periode van 14 september 2012 tot 14 september 2017

9.7. L'annexe 21 concerne un article (non daté) de "Focus-Money" qui fait référence à une étude intitulée "Kundenlieblinge 2014". Il est mentionné que "Dallmayr" est "Kundenliebling" pour le café, avec 64,23 points. L'article ne mentionne pas comment l'étude a été réalisée, comment les points ont été attribués et quelle est la signification de ces points. Cet article ne peut donc pas servir à étayer les affirmations de Dallmayr.

9.8. Dans l'annexe 22, Dallmayr fait référence à plusieurs distinctions reçues par la marque "Dallmayr". En l'absence d'explication de ces distinctions, on ne peut en déduire qu'elles sont fondées sur la connaissance générale des marques Dallmayr et/ou de la prétendue marque DALLMAYR auprès du public pertinent dans l'Union européenne/le Benelux, ou qu'elles y sont autrement liées. Par conséquent, cette annexe ne peut pas non plus contribuer à la conclusion que les marques Dallmayr et/ou la prétendue marque DALLMAYR étaient notoirement connues du public pertinent dans l'Union européenne/le Benelux le 14 septembre 2017.

9.9. Les annexes 23 et 24 ne sont pas datées. De ce fait, ces annexes ne peuvent pas déjà servir à étayer les affirmations de Dallmayr.

9.10. L'annexe 26 contient des photos de rayons avec des produits Dallmayr. L'en-tête du document mentionne : "Hennen, Protokoll Besuch 29.-30.6.2015" et au bas de chaque page il est écrit : "Hennen, Bilder Besuch 29.-30.06.2015, 05.03.2018". Toutefois, le fait que des produits étaient ou sont offerts dans le Benelux sous la marque "Dallmayr" ne dit rien en soi sur l'étendue de cette offre, et encore moins sur la connaissance générale des marques Dallmayr et/ou de la prétendue marque DALLMAYR auprès du public pertinent dans l'Union européenne/le Benelux.

9.11. L'annexe 41 concerne une capture d'écran d'une vidéo YouTube sur les bonbons fabriqués par Dallmayr, qui au moment de la capture d'écran, le 25 novembre 2015, avait été visionnée 3.541 fois et l'est actuellement environ 4.100 fois. Cela n'atteste pas que les marques Dallmayr et/ou la marque DALLMAYR sont généralement connues du public pertinent dans l'Union européenne/le Benelux.

9.12. Les annexes 43, 44 et 45 concernent des listes de publicités télévisées commandées par Dallmayr et diffusées respectivement par les télévisions allemande, polonaise et autrichienne. On peut déduire de ces annexes que Dallmayr a fait des publicités télévisées en Allemagne, en Pologne et en Autriche pour, entre autres, le café, mais on ne peut pas déduire de ce fait en soi que les marques Dallmayr et/ou la prétendue marque DALLMAYR étaient généralement connues du public pertinent dans l'Union européenne/le Benelux le 14 septembre 2017.

9.13. En outre, considérées dans leurs relations mutuelles, les annexes produites ne fournissent pas suffisamment d'informations pour pouvoir conclure que les marques Dallmayr et/ou la prétendue marque DALLMAYR étaient notoirement connues du public pertinent dans l'Union européenne/le Benelux le 14 septembre 2017, au sens de l'article 6bis CdP.

10. Ce qui précède signifie que la Cour ne suit pas Dallmayr dans sa thèse selon laquelle elle est titulaire d'une marque distincte, non-enregistrée, notoirement connue DALLMAYR ni dans la thèse selon laquelle les marques Dallmayr étaient notoirement connues le 14 septembre 2017 dans l'Union européenne/le Benelux. L'appréciation de l'opposition ne doit donc se faire que sur la base de la marque de l'Union européenne Dallmayr et de la marque internationale Dallmayr. La question de savoir si ces marques sont ou non des marques notoirement connues au sens de la CBPI, comme l'affirme Dallmayr, peut être laissée ouverte, car il n'est pas contesté entre les parties que les marques Dallmayr ont un caractère distinctif fort (voir paragraphe 52).

#### *Usage sérieux*

11. Sahetapy soutient que Dallmayr ne peut pas s'opposer à l'enregistrement du signe DALAMAYA également sur la base de sa marque de l'Union européenne Dallmayr et de sa marque internationale Dallmayr, parce que Dallmayr n'a pas fait un usage sérieux de ces marques dans le Benelux pour les produits pour lesquels elles ont été enregistrées dans les cinq années précédant la

(hierna: de Relevante Periode), niet normaal in de Benelux heeft gebruikt voor de waren waarvoor deze zijn ingeschreven. Dallmayr heeft hierop gebruiksbewijzen overgelegd, stellend dat zij de Dallmayr Merken in de Relevante Periode in de Europese Unie en de Benelux normaal heeft gebruikt voor koffie, thee en cacao.

12. Het hof stelt vast dat is gesteld noch gebleken dat Dallmayr de Dallmayr Merken normaal heeft gebruikt voor andere waren dan koffie, thee en cacao. Het hof neemt bij de verdere beoordeling van het verzoek dan ook als uitgangspunt dat Dallmayr de Dallmayr Merken in de Relevante Periode niet normaal heeft gebruikt voor honing, suiker, suikerbakkerswaren, consumptie-ijs, bakkers- en suikerbakkerswaren of alcoholhoudende dranken.

Dat betekent dat Dallmayr haar oppositie niet op de inschrijving van de Dallmayr Merken voor deze waren kan baseren. Ter beoordeling staat nog of Dallmayr met de door haar ingediende gebruiksbewijzen heeft aangetoond dat zij de Dallmayr Merken in de Relevante Periode op normale wijze heeft gebruikt voor koffie, thee en cacao.

13. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) volgt dat van een merk normaal gebruik wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, 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 alleen ertoe strekt, de aan de merkinschrijving verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of normaal gebruik van het merk is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het economische verkeer reëel is, in het bijzonder 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. Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient in omstandigheden als voormeld, kan zelfs een gering gebruik van het merk of een gebruik door slechts één importeur in de betrokken lidstaat volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik in de zin van de richtlijn. De territoriale omvang van het gebruik is slechts één van de factoren waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of het gebruik al dan niet normaal is.<sup>5</sup> 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 afdoende gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.<sup>6</sup>

14. Voor het Uniemerik Dallmayr geldt dat de gebruiksverplichting wordt beheerst door het ten tijde van de Aanvraag van kracht zijnde artikel 42 lid 2 juncto artikel 15 UMVo<sup>7</sup>. Artikel 15 UMVo bepaalt onder meer:

*“Een Gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.”*

<sup>5</sup> Vergelijk HvJ EU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:2003:145 (Ajax/Ansul), HvJ EU 11 mei 2006, C-416/04, ECLI:EU:C:2006:310 (Sunrider), en HvJ EU 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer Technology).

<sup>6</sup> Vergelijk Gerecht EU 12 december 2002, T-39/01, ECLI:EU:T:2002:316 (Hiwatt), en Gerecht EU 6 oktober 2004, T-356/02, ECLI:EU:T:2004:292 (Vitakraft).

<sup>7</sup> Verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk. Thans artikel 18 juncto 47 lid 2 van Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerik.

date de publication de la demande de Sahetapy et donc pendant la période du 14 septembre 2012 au 14 septembre 2017 (la "période pertinente"). Dallmayr a soumis des preuves d'usage, indiquant qu'elle a fait un usage sérieux des marques Dallmayr pour le café, le thé et le cacao pendant la période pertinente dans l'Union européenne et le Benelux.

12. La Cour constate qu'il n'a été ni allégué ni démontré que Dallmayr a fait un usage sérieux des marques Dallmayr pour des produits autres que le café, le thé et le cacao. Par conséquent, dans son appréciation ultérieure de la demande, la Cour part du principe que Dallmayr n'a pas fait un usage sérieux des marques Dallmayr au cours de la période pertinente pour le miel, le sucre, la confiserie, les glaces, les produits de pâtisserie et de confiserie ou les boissons alcoolisées. Cela signifie que Dallmayr ne peut pas fonder son opposition sur l'enregistrement des marques Dallmayr pour ces produits.

Il reste à apprécier si Dallmayr a démontré, au moyen des preuves d'usage qu'elle a présentées, que, pendant la période pertinente, elle a fait un usage sérieux des marques Dallmayr pour le café, le thé et le cacao.

13. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qu'une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsque, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité de l'origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, elle est utilisée pour trouver ou conserver un débouché pour ces produits ou services, à l'exclusion de l'usage symbolique dans le seul but de préserver les droits conférés par l'enregistrement de la marque. Pour apprécier s'il y a eu usage sérieux de la marque, il convient de tenir compte de tous les faits et circonstances qui permettent d'établir que l'exploitation commerciale de la marque dans la vie des affaires est réelle, et notamment des pratiques qui sont considérées comme justifiées dans le secteur économique concerné pour maintenir ou acquérir des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque, de la nature de ces produits ou services, des caractéristiques du marché, ainsi que de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque. Lorsque l'usage répond à un objectif commercial réel dans des circonstances telles que celles visées ci-dessus, un usage même mineur de la marque ou un usage par un seul importateur dans l'État membre concerné peut suffire à prouver un usage sérieux au sens de la directive. L'étendue territoriale de l'usage n'est qu'un des facteurs à prendre en compte pour déterminer si l'usage est sérieux ou non.<sup>5</sup> L'usage sérieux d'une marque ne peut être présumé sur la base de probabilités ou de présomptions, mais doit être démontré sur la base d'éléments concrets et objectifs prouvant un usage effectif et satisfaisant de la marque sur le marché concerné.<sup>6</sup>

14. La marque de l'Union européenne Dallmayr est régie par l'article 42, paragraphe 2, en liaison avec l'article 15 du RMUE en vigueur au moment de la demande<sup>7</sup>. L'article 15 RMUE dispose entre autres :

*« Si, dans un délai de cinq ans à compter de l'enregistrement, la marque communautaire n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage. »*

<sup>5</sup> Comparez CJUE 11 mars 2003, C-40/01, ECLI:EU:2003:145 (Ajax/Ansul), CJUE 11 mai 2006, C-416/04, ECLI:EU:C:2006:310 (Sunrider), et CJUE 27 janvier 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer Technology).

<sup>6</sup> Comparez Tribunal UE 12 décembre 2002, T-39/01, ECLI:EU:T:2002:316 (Hiwatt), et Tribunal UE 6 octobre 2004, T-356/02, ECLI:EU:T:2004:292 (Vitakraft).

<sup>7</sup> Règlement (CE) N° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire. Actuellement article 18 en liaison avec article 47 paragraphe 2 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (RMUE)

15. Het HvJ EU heeft deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip “binnen de Gemeenschap” (thans: “binnen de Unie”) overweegt het HvJ EU dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan Uniemerken wordt verleend. Een Uniemerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijze worden verwacht dat een Uniemerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het HvJ EU besluit: *“Van een gemeenschapsmerk wordt “normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeelen te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.”*

De drempel voor een normaal gebruik van een Uniemerk ligt in de regel dan ook hoger dan voor een normaal gebruik van een nationaal of Benelux-merk. Er moet worden aangetoond dat het merk is gebruikt teneinde in de Europese Unie marktaandeelen te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

16. Dallmayr verwijst naar haar bijlagen 5 en 11 tot en met 42 als gebruiksbewijzen. Gelet op het hiervoor overwogene betoogt Sahetapy ten onrechte dat een aantal gebruiksbewijzen niet bruikbaar is omdat het geen betrekking heeft op gebruik van de Dallmayr Merken in de Benelux. Bij de beoordeling van de vraag of het Uniemerk Dallmayr normaal is gebruikt, gaat het immers om gebruik in de Europese Unie en moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten.

17. Sahetapy voert wel terecht aan dat een groot aantal van de door Dallmayr overgelegde gebruiksbewijzen niet, of niet voldoende duidelijk, betrekking heeft op gebruik van de Dallmayr Merken in de Relevante Periode. De bijlagen 5, 11, 16 tot en met 20, 23 tot en met 30, en 38 zijn ongedateerd of van onduidelijke datum, zijn van na 14 september 2017, of de datum blijkt alleen uit de titel van het Pdf bestand en niet uit de inhoud van de bijlage. Deze bijlagen kunnen daarom niet dienen ter onderbouwing van de stelling dat Dallmayr de Dallmayr Merken in de Relevante Periode normaal heeft gebruikt voor koffie, thee en cacao. Van bijlage 12 dienen de bladzijden 4, 8, 9, 13, 14 en 17 buiten beschouwing te blijven omdat deze geen betrekking hebben op de Relevante Periode en dient de periode september tot en met december op de bladzijden 3, 7 en 12 om dezelfde reden buiten beschouwing te blijven. Van bijlage 13 dienen voorts de bladzijden 40 tot en met 62 buiten beschouwing te blijven omdat deze geen betrekking hebben op de Relevante Periode en ook voor de periode september tot en met december op de bladzijden 31 tot en met 39 geldt dat deze buiten de Relevante Periode valt. Van bijlage 36 is niet duidelijk tot welk publiek de daarin getoonde website zich richtte, zodat ook deze bijlage buiten beschouwing dient te worden gelaten. Bij de beoordeling van de vraag of Dallmayr de Dallmayr merken in de Relevante Periode normaal heeft gebruikt, baseert het hof zich dan ook op de overige bijlagen.

#### *Koffie en thee*

18. Ten aanzien van de stelling van Dallmayr dat zij de Dallmayr Merken in de Relevante Periode normaal heeft gebruikt voor koffie en thee, geldt het volgende.



15. La CJUE a clarifié cette disposition. En ce qui concerne la notion "dans la Communauté" (désormais : "dans l'Union européenne"), la CJUE considère qu'il existe une différence entre l'étendue territoriale de la protection conférée aux marques nationales et celle de la protection conférée aux marques de l'Union européenne. En effet, une marque de l'Union européenne jouit d'une protection territoriale plus étendue qu'une marque nationale. Par conséquent, il est raisonnable de s'attendre à ce qu'une marque de l'Union européenne soit utilisée sur un territoire plus vaste, sauf le cas (exceptionnel) où le marché des produits ou services en question est, de fait, limité territorialement. Il convient à cet égard de faire abstraction des frontières du territoire des États membres. La CJUE conclut :

*« Une marque communautaire fait l'objet d'un usage sérieux, au sens de l'article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire, lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de créer des parts de marché dans la Communauté européenne pour les produits ou les services désignés par ladite marque. Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier si les conditions sont remplies dans l'affaire au principal, en tenant compte de l'ensemble des faits et des circonstances pertinents tels que, notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l'étendue territoriale et quantitative de l'usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier. »*

Le seuil pour l'usage sérieux d'une marque de l'Union européenne est dès lors en règle générale plus élevé que pour l'usage sérieux d'une marque nationale ou Benelux. Il doit être démontré que la marque a été utilisée afin de maintenir ou de créer des parts de marché dans l'Union européenne, tout en tenant compte de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.

16. Dallmayr se réfère à ses annexes 5 et 11 à 42 comme preuves d'usage. Compte tenu de ce qui précède, Sahetapy fait valoir à tort qu'un certain nombre de preuves d'usage ne sont pas utilisables parce qu'elles ne portent pas sur l'usage des marques Dallmayr dans le Benelux. Pour apprécier si la marque de l'Union européenne Dallmayr a fait l'objet d'un usage sérieux, il s'agit en effet de l'usage dans l'Union européenne et il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres.

17. Sahetapy fait toutefois valoir à juste titre qu'un grand nombre des preuves d'usage soumises par Dallmayr ne se rapportent pas ou pas assez clairement à l'usage des marques Dallmayr pendant la période pertinente. Les annexes 5, 11, 16 à 20, 23 à 30 et 38 ne sont pas datées ou ont une date imprécise, sont postérieures au 14 septembre 2017, ou la date apparaît uniquement dans le titre du fichier PDF et non dans le contenu de l'annexe. Ces annexes ne peuvent donc pas servir à étayer l'affirmation selon laquelle Dallmayr a fait un usage sérieux des marques Dallmayr pour le café, le thé et le cacao au cours de la période pertinente. Les pages 4, 8, 9, 13, 14 et 17 de l'annexe 12 ne doivent pas être prises en considération parce qu'elles ne se rapportent pas à la période pertinente et la période de septembre à décembre des pages 3, 7 et 12 ne doit pas être prise en considération pour la même raison. Dans l'annexe 13, les pages 40 à 62 doivent également être omises car elles ne se rapportent pas à la période pertinente et la période de septembre à décembre aux pages 31 à 39 ne couvre pas non plus la période pertinente. Comme on ne sait pas exactement à quel public s'adresse le site web indiqué à l'annexe 36, cette annexe doit également être ignorée. Pour apprécier la question de savoir si Dallmayr a fait un usage sérieux des marques Dallmayr au cours de la période pertinente, la Cour s'est donc fondée sur les annexes restantes.

### *Café et thé*

18. En ce qui concerne l'affirmation de Dallmayr selon laquelle elle a fait un usage sérieux des marques Dallmayr pour le café et le thé au cours de la période pertinente, la Cour considère ce qui suit.

19. Dallmayr verwijst ten bewijze van het door haar gestelde normale gebruik van de Dallmayr Merken voor koffie en thee onder meer naar de bijlagen 12 en 13. Uit deze bijlagen blijkt naar het oordeel van het hof afdoende dat Dallmayr in de Relevante Periode in België en Luxemburg koffie en thee onder het Merk Dallmayr heeft verkocht aan horecagelegenheden (inclusief hotels). Het hof verwerpt het verweer van Sahetapy dat de bijlagen 12 en 13 niet kunnen dienen als bewijs van normaal gebruik, omdat onduidelijk is om wat voor waren het zou moeten gaan. In de bijlagen is te zien hoeveel eenheden van een bepaald product aan welke horecagelegenheid zijn geleverd. Dit betreft, zo blijkt uit de regel bovenaan de bladzijden en in voorkomende gevallen zelfs de weergave van de adressen, horecagelegenheden in België en Luxemburg.

20. Uit de bijlagen 31, 32 en 34 blijkt voorts dat Dallmayr in de Relevante Periode op haar websites [www.dallmayr.nl](http://www.dallmayr.nl) en [www.dallmayr.be](http://www.dallmayr.be) wervende teksten heeft geplaatst voor koffie en thee. Deze omstandigheid draagt bij aan het oordeel dat sprake is van normaal gebruik. Daarnaast blijkt uit bijlage 35 dat in de Relevante Periode op een op Nederland gerichte website thee onder het merk Dallmayr aan het relevante publiek is aangeboden via [www.deprijshamer.nl](http://www.deprijshamer.nl).

21. Ten aanzien van het Uniemerken Dallmayr komt daar nog bij dat bijlagen 14, 21, 22, 33 en 36 tot en met 38, die zien op het gebruik van het merk Dallmayr voor koffie en/of thee in de Relevante Periode in Duitsland/op Duitse websites en op een Engelse website, naast hiervoor in r.o. 19 en 20 genoemde bijlagen, bijdragen aan het oordeel dat het Uniemerken Dallmayr in de Relevante Periode normaal is gebruikt in de Europese Unie voor koffie en thee.

22. Het hof verwerpt het betoog van Sahetapy dat niet kan worden geconcludeerd tot normaal gebruik van de Dallmayr Merken, omdat de omvang van het merkgebruik te onbepaald is. Uit het hiervoor genoemde arrest Ansul (punt 39) blijkt dat zelfs een gering gebruik voldoende kan zijn om als normaal te worden beschouwd, mits het in de betrokken economische sector als gerechtvaardigd wordt beschouwd om marktaandeelen voor de door het merk beschermde waren of diensten te behouden of te verkrijgen. Aan Sahetapy kan worden toegevoegd dat de concrete omvang van het merkgebruik door Dallmayr niet duidelijk is, maar uit de bijlagen 12 en 13, die voornamelijk zien op de verkoop van koffie en thee in de Benelux, kan – zelfs indien ervan uitgegaan wordt dat de getallen steeds betrekking hebben op de verkoop van 1 eenheid van het betreffende product onder de Dallmayr Merken – wel worden afgeleid dat ten aanzien van verkopen van koffie en thee sprake is van verkopen van enige omvang. Uit het voorgaande blijkt voorts dat sprake is geweest van aanbod door Dallmayr via verschillende distributiekkanalen in verschillende landen in de Benelux. Uit dit alles blijkt naar het oordeel van het hof in voldoende mate dat sprake is van daadwerkelijk merkgebruik dat er op was gericht in de Benelux marktaandeel te verwerven voor koffie en thee.

23. Op grond van het voorgaande concludeert het hof dat Dallmayr het Uniemerken Dallmayr in de Relevante Periode normaal heeft gebruikt in de EU, waaronder in de Benelux en het Internationale Merk Dallmayr normaal heeft gebruikt in de Benelux, voor koffie en thee in de klasse 30.

#### *Cacao*

24. Ten aanzien van de stelling van Dallmayr dat zij de Dallmayr Merken in de Relevante Periode normaal heeft gebruikt voor cacao, geldt het volgende.

25. De Dallmayr Merken verlenen Dallmayr alleen een uitsluitend recht voor de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven. Het bewijs van normaal gebruik dient dan ook betrekking te hebben op de waren waarvoor de Dallmayr Merken zijn ingeschreven. Bewijs dat betrekking heeft op andere waren dan die waarvoor de merken zijn ingeschreven, dient buiten beschouwing te blijven.

19. Pour prouver l'usage prétendument sérieux des marques Dallmayr pour le café et le thé, Dallmayr se réfère notamment aux annexes 12 et 13 qui, de l'avis de la Cour, démontrent de manière concluante que Dallmayr a vendu du café et du thé sous la marque Dallmayr pendant la période pertinente en Belgique et au Luxembourg à des établissements horeca (y compris des hôtels). La Cour rejette la défense de Sahetapy selon laquelle les annexes 12 et 13 ne peuvent servir de preuve d'un usage sérieux, car on ne sait pas exactement de quel type de produits il devrait s'agir. Les annexes indiquent combien d'unités d'un produit donné ont été fournies à tel ou tel établissement horeca. Cela concerne des établissements horeca en Belgique et au Luxembourg, comme en témoigne la ligne en haut des pages et, le cas échéant, même la mention des adresses.

20. Les annexes 31, 32 et 34 montrent également que Dallmayr a publié des textes publicitaires pour le café et le thé sur ses sites web [www.dallmayr.nl](http://www.dallmayr.nl) et [www.dallmayr.be](http://www.dallmayr.be) pendant la période pertinente. Cette circonstance conforte l'opinion selon laquelle il y a un usage sérieux. En outre, il ressort de l'annexe 35 que, pendant la période pertinente, du thé sous la marque Dallmayr a été proposé au public concerné sur un site web destiné aux Pays-Bas, via [www.deprijsamer.nl](http://www.deprijsamer.nl).

21. De plus, en ce qui concerne la marque de l'Union européenne Dallmayr, les annexes 14, 21, 22, 33 et 36 à 38, qui font référence à l'utilisation de la marque Dallmayr pour le café et/ou le thé au cours de la période pertinente en Allemagne/ sur des sites web allemands et sur un site web anglais, en plus des annexes mentionnées ci-dessus aux paragraphes 19 et 20, confortent l'opinion que la marque de l'Union européenne Dallmayr a fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union européenne pour le café et le thé au cours de la période pertinente.

22. La Cour rejette l'argument de Sahetapy selon lequel on ne peut conclure à un usage sérieux des marques Dallmayr parce que l'étendue de l'usage de la marque est trop indéterminée. Il résulte de l'arrêt Ansul précité (point 39) que même un usage mineur peut être suffisant pour être considéré comme sérieux, à condition qu'il soit considéré comme justifié dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque. Il peut être concédé à Sahetapy que l'étendue concrète de l'usage de la marque par Dallmayr n'est pas claire, mais on peut déduire des annexes 12 et 13, qui traitent principalement des ventes de café et de thé dans le Benelux, que les ventes de café et de thé sont d'une certaine ampleur, même si l'on suppose que les chiffres se rapportent toujours aux ventes d'une unité du produit en question sous les marques Dallmayr. Il ressort également de ce qui précède que Dallmayr a vendu par divers canaux de distribution dans différents pays du Benelux. De l'avis de la Cour, tout cela établit à suffisance un usage effectif de la marque visant à gagner des parts de marché pour le café et le thé dans le Benelux.

23. Sur la base de ce qui précède, la Cour conclut que Dallmayr a fait un usage sérieux de la marque de l'Union européenne Dallmayr au cours de la période pertinente et dans l'UE, y compris dans le Benelux, et de la marque internationale Dallmayr dans le Benelux, pour le café et le thé en classe 30.

#### *Cacao*

24. En ce qui concerne l'affirmation de Dallmayr selon laquelle elle a fait un usage sérieux des marques Dallmayr pour le cacao au cours de la période pertinente, la Cour considère ce qui suit.

25. Les marques Dallmayr ne confèrent à Dallmayr un droit exclusif que pour les produits pour lesquels les marques sont enregistrées. La preuve de l'usage sérieux doit donc porter sur les produits pour lesquels les marques Dallmayr sont enregistrées. Les preuves qui concernent des produits autres que ceux pour lesquels les marques sont enregistrées ne doivent pas être prises en considération.

26. Verder is van belang dat het slot van artikel 42 lid 2 GMvO<sup>8</sup> bepaalt:

*“Indien het oudere [Uniemer] slechts wordt gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt het voor het onderzoek van de oppositie geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten te zijn ingeschreven.”*

Dit artikel heeft als functie ervoor te zorgen dat merken die voor een bepaalde warencategorie niet worden gebruikt, niet onbeschikbaar worden, maar het mag volgens vaste jurisprudentie niet als gevolg hebben dat de houder van een ouder merk elke bescherming wordt ontzegd voor waren die weliswaar niet strikt gelijk zijn aan die waarvoor normaal gebruik is bewezen, maar daarvan niet wezenlijk verschillen en behoren tot eenzelfde groep die alleen op willekeurige wijze kan worden onderverdeeld. Wanneer een merk is ingeschreven voor een waren- of dienstencategorie die voldoende ruim is om daarin verschillende subcategorieën te kunnen onderscheiden die zelfstandig kunnen worden bekeken, leidt het bewijs van normaal gebruik van het merk voor een deel van deze waren of diensten in het kader van een oppositieprocedure alleen tot bescherming voor de subcategorie of subcategorieën waartoe de waren of diensten behoren waarvoor het merk daadwerkelijk werd gebruikt. Wanneer daarentegen een merk is ingeschreven voor waren of diensten die zo nauwkeurig zijn beschreven en afgebakend dat het niet mogelijk is binnen de betrokken categorie belangrijke onderverdelingen te maken, dekt het bewijs van normaal gebruik van het merk voor deze waren of diensten voor het onderzoek van de oppositie noodzakelijkerwijs deze volledige categorie.<sup>9</sup>

27. Dallmayr heeft het Uniemerik Dallmayr alleen ingeschreven voor “Koffie, thee, cacao, honing, suiker, suikerbakkerswaren, consumptie-ijs, bakkers- en suikerbakkerswaren” in klasse 30 en alcoholhoudende dranken in klasse 33. Het Internationale Merk heeft zij alleen ingeschreven voor “koffie, thee en cacao” in klasse 30. Zij heeft deze merken dus niet ingeschreven voor de eveneens van klasse 30 deel uitmakende waar “chocola” in de categorie “bakkersproducten, suikergoed, chocolade en nagerechten” en ook niet voor de waren “chocolade in de vorm van bonbons”, “pralines (bonbons) gemaakt van chocolade” en “pralines (bonbons) met een vloeibare vulling” (vallend onder de van de categorie “bakkersproducten, suikergoed, chocolade en nagerechten” deel uit makende subcategorie “Zoetigheden (snoep), snoeprepen en kauwgom”)<sup>10</sup>. Als Dallmayr had gewild dat de Dallmayr Merken ook betrekking zouden hebben op chocolade en bonbons/pralines, had zij deze ook voor die categorie/waren moeten inschrijven. Dat heeft zij echter nagelaten.

28. Sahetapy voert gelet op het voorgaande terecht aan dat gebruiksbewijzen die zien op het gebruik van de Dallmayr Merken voor bonbons/pralines en chocola niet kunnen dienen ter onderbouwing van normaal gebruik voor cacao. De bijlagen 4, 39, 40 en 41 dienen reeds daarom buiten beschouwing te blijven voor de vraag of Dallmayr de Dallmayr Merken in de Relevante Periode normaal heeft gebruikt, wat er verder ook zij van de overtuigingskracht van die gebruiksbewijzen.

29. Ten aanzien van cacao verwijst Dallmayr verder naar de producties 11 tot en met 13 (zie punt 22 van het verzoekschrift), naar bijlage 15 en naar bijlage 42. Hiervoor is reeds overwogen dat bijlage 11 buiten beschouwing moet blijven, omdat deze geen betrekking heeft op de Relevante Periode. Bijlage 15 vermeldt in zeer algemene bewoordingen dat Dallmayr in de Relevante Periode het Merk Dallmayr heeft gebruikt voor “cacao producten”. Deze bijlage is daarmee te weinig concreet om als gebruiksbewijs te kunnen dienen en dient reeds daarom buiten beschouwing te blijven.

30. In bijlage 12 zijn op de bladzijden 1, 2, 5, 7, 10, 11 en 12 gegevens te zien die betrekking hebben op de verkoop van “cacao Dallmayr” in de Relevante Periode. Hieruit valt op te maken dat Dallmayr in de jaren 2015, 2016 en 2017 (voor zover relevant), maandelijks “cacao Dallmayr” heeft verkocht aan drie horecaondernemingen in Luxemburg. In bijlage 13 wordt op de bladzijden 31 en 35 tot en met 37 verwezen naar maandelijks verkopen van “cacao Dallmayr” in 2017 (voor zover relevant) aan drie verschillende afnemers in België. Uit het samenstel van stellingen (zie punt 81 van

<sup>8</sup> Thans artikel 47 lid 2 UMVo.

<sup>9</sup> Zie HvJ EU, 16 juli 2020, C 714-18 (ACTC/EUIPO); Gerecht EU 14 juli 2005, T-126/03, EU:T:2005:288 (Reckitt Benckiser (España)/BHIM – Aladin), en Gerecht EU 13 februari 2007, T-256/04, EU:T:2007:46 (Mundipharma/BHIM – Altana Pharma (Respicur)).

<sup>10</sup> Zie <https://euipo.europa.eu/ec2>

26. Il importe de relever que l'article 42, paragraphe 2, du RMUE<sup>8</sup> dispose in fine :  
 « Si la marque communautaire antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition, que pour cette partie des produits ou services. »

Cet article a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n'a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, mais, selon une jurisprudence constante, il ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d'un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Lorsque la marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d'être envisagées de manière autonome, la preuve de l'usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services a pour effet de limiter la protection à la ou aux sous-catégories dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou des services définis de façon tellement précise et circonscrite qu'il n'est pas possible d'opérer des divisions significatives à l'intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l'usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l'opposition.<sup>9</sup>

27. Dallmayr a enregistré la marque de l'Union européenne Dallmayr uniquement pour « Café, thé, cacao, miel, sucre, confiseries, glaces, pâtisserie et confiserie » en classe 30 et boissons alcoolisées en classe 33. Elle a enregistré la marque internationale uniquement pour « café, thé et cacao » en classe 30. Elle n'a donc pas enregistré ces marques pour le produit « chocolat » faisant également partie de la classe 30 dans la catégorie « pâtisseries et confiseries, chocolat et desserts » ni pour les produits « chocolats en forme de pralines », « pralines (bonbons) faits de chocolat » et « chocolats au fourrage liquide » (relevant de la catégorie « pâtisseries, confiseries, chocolat et desserts » faisant partie de la sous-catégorie « Bonbons (sucreries), friandises et gommes à mâcher »)<sup>10</sup>. Si Dallmayr avait voulu que les marques Dallmayr couvrent aussi le chocolat et les bonbons/pralines, elle aurait dû enregistrer celles-ci également pour cette catégorie /ces produits. Elle a toutefois négligé de le faire.

28. Compte tenu de ce qui précède, Sahetapy fait valoir à juste titre que les preuves d'usage relatives à l'usage des marques Dallmayr pour les bonbons/pralines et le chocolat ne peuvent pas être utilisées pour étayer un usage sérieux pour le cacao. Les annexes 4, 39, 40 et 41 doivent donc déjà être ignorées pour la question de savoir si Dallmayr a fait un usage sérieux des marques Dallmayr pendant la période pertinente, indépendamment de la force probante de ces preuves d'usage.

29. En ce qui concerne le cacao, Dallmayr se réfère en outre aux pièces 11 à 13 (voir paragraphe 22 de la requête), à l'annexe 15 et à l'annexe 42. Il a déjà été considéré que l'annexe 11 doit être écartée car elle ne concerne pas la période pertinente. L'annexe 15 indique en termes très généraux que Dallmayr a utilisé la marque Dallmayr pour des "produits à base de cacao" pendant la période pertinente. Cette annexe est donc trop peu concrète pour pouvoir servir de preuve d'usage et doit dès lors être écartée déjà pour cette raison.

30. Les pages 1, 2, 5, 7, 11 et 12 de l'annexe 12 donnent des détails sur les ventes de "cacao Dallmayr" pendant la période pertinente. Il en ressort qu'en 2015, 2016 et 2017 (le cas échéant), Dallmayr a vendu chaque mois du "cacao Dallmayr" à trois entreprises du secteur horeca au Luxembourg. L'annexe 13 aux pages 31 et 35 à 37 fait référence aux ventes mensuelles de cacao Dallmayr à trois clients différents en Belgique en 2017 (le cas échéant). La combinaison des déclarations (voir le paragraphe 81 de sa requête, dans lequel Dallmayr désigne les "produits de cacao"

<sup>8</sup> Actuellement article 47, paragraphe 2 RMUE.

<sup>9</sup> Voir CJUE, 16 juillet 2020, C 714/18 (ACTC/EUIPO) ; Tribunal UE 14 juillet 2005, T-126/03, EU:T:2005:288 (Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin), et Tribunal UE 13 février 2007, T-256/04, EU:T:2007:46 (Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (Respicur).

<sup>10</sup> Voir <https://eipo.europa.eu/ec2>

haar verzoekschrift waarin Dallmayr spreekt van “cacaoproducten” als “warme drank”) en gebruiksbewijzen (zie ook bijlage 42 met betrekking tot “Trinkschokolade”), blijkt dat met de term “cacao Dallmayr” in de bijlagen 12 en 13 wordt bedoeld op cacao poeder voor cacao dranken. Hoewel uit de bijlagen 12 en 13 niet kan worden opgemaakt wat de concrete omvang van het merkgebruik was, kan daar wel uit worden afgeleid dat er sprake was van verkopen van cacao poeder voor cacao dranken onder de Dallmayr Merken van enige omvang. Het geografisch gebruik, de frequentie en de regelmaat van het gebruik dat uit deze bijlagen blijkt, tonen naar het oordeel van het hof voldoende aan dat sprake is van daadwerkelijk merkgebruik dat er op was gericht in de Benelux marktaandeel te verwerven voor op cacao poeder voor cacao dranken.

31. Voor het Uniemerken Dallmayr komt daar nog bij dat bijlage 42 een screenshot toont van de Duitse, in de Duitse taal opgestelde, website van Dallmayr, betrekking hebbend op de Relevante Periode, met een verwijzing in de online shop naar “Kakao/Trinkschokolade”.
32. De conclusie van dit alles luidt dat Dallmayr heeft aangetoond dat zij de Dallmayr Merken in de Relevante Periode in de EU, waaronder in de Benelux, normaal heeft gebruikt voor cacao poeder voor de bereiding van cacao dranken.
33. Dit roept de vraag op of Dallmayr door te bewijzen dat zij de Dallmayr Merken normaal heeft gebruikt voor cacao poeder voor de bereiding van cacao dranken, heeft aangetoond dat zij de Dallmayr merken normaal heeft gebruikt voor “cacao”.
34. In dat kader overweegt het hof dat “cacao” als aparte subcategorie van de warencategorie “koffie, thee, cacao en vervangingsmiddelen hiervoor” dient te worden aangemerkt, omdat cacao een andere herkomst heeft dan koffie en thee, een andere toepassingswijze en andere gebruiksmogelijkheden heeft, en slechts in beperkte mate concurreert met koffie en thee (indien toegepast in dranken).
35. De subcategorie “cacao” in klasse 30 omvat 32 nader gedefinieerde waren zoals (zuivere) cacao, cacao poeder, cacao dranken, cacao producten, preparaten op basis van cacao, cacao voor de bereiding van dranken, cacao preparaten voor de bereiding van dranken, cacao extracten voor het gebruik van smaakstof in dranken. Cacao poeders voor de bereiding van cacao dranken maken dus deel uit van de subcategorie “cacao”. In dit verband is van belang dat naar het oordeel van het hof binnen de subcategorie “cacao” geen zinvolle, belangrijke, onderverdeling kan worden gemaakt in (verdere) sub-subcategorieën. De conclusie luidt dat Dallmayr de Dallmayr Merken in de Relevante Periode normaal heeft gebruikt in de EU, waaronder in de Benelux, voor “cacao” in de klasse 30.

#### *Verdere beoordeling*

36. Het voorgaande betekent dat bij een vergelijking van de waren van de ingeroepen merken en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, moet worden uitgegaan van de volgende waren en diensten (vertaald naar het Nederlands):

<b>Waren Dallmayr</b>	<b>Waren en diensten Sahetapy</b>
In klasse 30: Koffie, thee, cacao.	In klasse 29: vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren; eetbare oliën en vetten: kruidenoliën.  In klasse 30: zout, mosterd; azijn; kruidensauzen; specerijen; ijs; gemengde specerijen; kruiden, kruidenmengsels en

comme des "boissons chaudes") et des preuves d'usage (voir également l'annexe 42 sur le "Trinkschokolade") montre que le terme "cacao Dallmayr" dans les annexes 12 et 13 se réfère à la poudre de cacao pour les boissons à base de cacao. Bien que les annexes 12 et 13 ne permettent pas de déterminer clairement l'étendue réelle de l'utilisation de la marque, on peut en déduire que des ventes de poudre de cacao pour boissons à base de cacao ont été réalisées sous les marques Dallmayr d'une certaine importance. De l'avis de la Cour, l'utilisation géographique, la fréquence et la régularité de l'utilisation apparaissant dans ces annexes démontrent suffisamment qu'il y a eu un usage effectif de la marque visant à gagner des parts de marché dans le Benelux pour la poudre de cacao destinée aux boissons à base de cacao.

31. En outre, pour la marque de l'Union européenne Dallmayr, l'annexe 42 présente une capture d'écran du site web en langue allemande de Dallmayr, relative à la période concernée, avec une référence dans la boutique en ligne à "Kakao/Trinkschokolade".

32. La conclusion de tout cela est que Dallmayr a démontré qu'elle a fait un usage sérieux des marques Dallmayr pour la poudre de cacao dans la préparation de boissons à base de cacao au cours de la période pertinente dans l'UE, y compris au Benelux.

33. Cela soulève la question de savoir si Dallmayr, en prouvant qu'elle a fait un usage sérieux des marques Dallmayr pour la poudre de cacao dans la préparation de boissons à base de cacao, a prouvé qu'elle a fait un usage sérieux des marques Dallmayr pour le "cacao".

34. Dans ce contexte, la Cour considère que le "cacao" doit être considéré comme une sous-catégorie distincte de la catégorie de produits "café, thé, cacao et leurs succédanés", car le cacao a une origine différente de celle du café et du thé, a un mode d'application et des usages différents et ne concurrence que dans une mesure limitée le café et le thé (s'ils sont appliqués dans des boissons).

35. La sous-catégorie "cacao" en classe 30 comprend 32 autres produits définis tels que le cacao (pur), la poudre de cacao, les boissons à base de cacao, les produits à base de cacao, les préparations à base de cacao pour la préparation de boissons, les extraits de cacao pour l'utilisation d'arômes dans les boissons. Les poudres de cacao pour la préparation de boissons à base de cacao font donc partie de la sous-catégorie "cacao". Dans ce contexte, il est important de noter que, de l'avis de la Cour, la sous-catégorie "cacao" ne permet pas de subdivision significative et notable en (d'autres) sous-catégories. La conclusion est que Dallmayr a fait un usage sérieux des marques Dallmayr au cours de la période pertinente dans l'UE, y compris dans le Benelux, pour le "cacao" en classe 30.

#### *Suite de l'appréciation*

36. Ce qui précède signifie que pour comparer les produits des marques invoquées et les produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée, il faut se baser sur les produits et services suivants (traduits en français) :

<b>Produits Dallmayr</b>	<b>Produits et services Sahetapy</b>
En classe 30 : Café, thé, cacao.	En classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; Extraits de viande ; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; Gelées, confitures, compotes ; Œufs ; Huiles et graisses comestibles; Huiles épicées.  En classe 30 : Sel, moutarde ; Vinaigres ; Sauces [condiments] ; Épices ; crème glacée ; Mélanges d'assaisonnements; mélanges de condiments et condiments; préparations à base de condiments; sels, aromates alimentaires; arômes et

	<p>kruidenpreparaten; zouten; aromaten voor voedingsmiddelen; smaakstoffen en smaakverbeteraars, voor zover begrepen in deze klasse; sauzen en slasauzen.</p> <p>In klasse 35: reclame; publiciteit; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; marketing; marktwerking, marktonderzoek en marktanalyse; commercieel- zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdienstenbetreffende de in dit depot in de klassen 29 en 30 genoemde waren, met uitzondering van koffie, thee en cacao; organisatie van evenementen voor publicitaire, promotionele en/ of commerciële doeleinden; samenstellen en beheren van gegevensbestanden; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet; voornoemde diensten niet met betrekking tot koffie, thee en cacao.</p>
--	--

37. Beoordeeld moet worden of het Teken DALAMAYA en de Dallmayr Merken zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de hiervoor vermelde waren directe of indirecte verwarring kan ontstaan, waaronder is te verstaan het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen, afkomstig zijn. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de algemene indruk die het Teken DALAMAYA en de Dallmayr Merken bij het voor de waren en/of diensten relevante publiek achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het geval, zoals de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het Teken DALAMAYA en de Dallmayr Merken, de soortgelijkheid van de betrokken waren en het onderscheidend vermogen van de Dallmayr Merken. Er dient sprake te zijn van reëel verwarringsgevaar.

38. In r.o. 8 is reeds overwogen dat het relevante publiek in deze zaak bestaat uit de consument met een normaal aandachtsniveau. Het hof zal allereerst beoordelen of de betrokken waren en diensten soortgelijk zijn en vervolgens of de Dallmayr Merken en het teken DALAMAYA in de perceptie van het relevante publiek visueel, auditief en begripsmatig voldoende overeenstemmen om te kunnen aannemen dat er gevaar voor verwarring tussen merk en teken bestaat.

*(Soort)gelijkheid betrokken waren en diensten*

39. Bij de beoordeling van de vraag of het hier gaat om (soort)gelijke waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die betrekking hebben op de verhouding tussen de waren waarvoor het Teken DALAMAYA is gedeponerd en waarvoor de Dallmayr Merken zijn ingeschreven, zoals de aard, de bestemming en gebruik (in het algemeen) en het concurrerende dan wel complementaire karakter ervan. Het gaat erom of tussen de te beoordelen waren en diensten zodanige punten van verwantschap bestaan dat met inachtneming van de bestaande handelsgebruiken te verwachten valt dat het relevante publiek aan die soort waren en diensten dezelfde herkomst zou kunnen toekennen. Van dezelfde waren en diensten zal in beginsel ook sprake zijn indien het jongere teken is gedeponerd voor waren die vallen binnen een ruimere aanduiding van waren waarvoor het



	<p>exhausteurs de goût, non compris dans cette classe; sauces et vinaigrettes.</p> <p>En classe 35 : Publicité; Publicité; Services de gestion commerciale; Travaux de bureaux commerciaux; Services de secrétariat; Marketing; Travail du marché, étude et analyse de marché; médiation commerciale à l'achat et à la vente, l'importation et l'exportation ainsi que les services de commerce de gros et de détail concernant les produits mentionnés dans les classes 29 et 30 de ce dépôt, excepté le café, le thé et le cacao; Organisation d'événements à des fins publicitaires, promotionnelles et/ou commerciales; Composition et gestion de bases de données; Conseils, consultance et informations relatives aux services précités; Services précités également fournis via des réseaux électroniques comme internet; les services précités excepté pour le café, le thé et le cacao.</p>
--	--

37. Il convient d'apprécier si les signes DALAMAYA et Dallmayr se ressemblent au point de créer une confusion directe ou indirecte dans l'esprit du public concerné par les produits susmentionnés, à savoir le risque que le public puisse penser que les produits ou services en question proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises économiquement liées. Il convient de rappeler que le risque de confusion doit être apprécié globalement en fonction de l'impression générale produite par le signe DALAMAYA et les marques Dallmayr sur le public pertinent pour les produits et/ou services, en tenant compte des circonstances pertinentes de l'espèce, telles que l'interdépendance entre la similitude du signe DALAMAYA et des marques Dallmayr, la similitude des produits en cause et le caractère distinctif des marques Dallmayr. Le risque de confusion doit être réel.

38. Il a déjà été considéré au paragraphe 8 que le public pertinent dans cette affaire est constitué de consommateurs ayant un niveau d'attention normal. Dans ce contexte, il est tout d'abord nécessaire d'examiner quel est le public pertinent dans la présente affaire. La Cour appréciera d'abord si les produits et services en question sont similaires, puis si les marques Dallmayr et le signe DALAMAYA sont suffisamment similaires visuellement, auditivement et conceptuellement dans la perception du public pertinent pour pouvoir admettre qu'il existe un risque de confusion entre la marque et le signe.

*Identité ou similitude des produits et services concernés*

39. Pour apprécier si les produits et services en question sont identiques ou similaires, il faut tenir compte de tous les facteurs pertinents relatifs à la relation entre les produits pour lesquels le signe DALAMAYA a été déposé et ceux pour lesquels les marques Dallmayr sont enregistrées, tels que leur nature, leur destination et leur utilisation (en général) et leur caractère concurrentiel ou complémentaire. Il s'agit de savoir si les produits et services à apprécier sont apparentés de telle manière que, compte tenu des pratiques commerciales existantes, on peut s'attendre à ce que le public pertinent puisse attribuer la même origine à ce type de produits et services. Les produits et services seront, en principe, identiques si le signe postérieur est enregistré pour des produits couverts par une

oudere merk is ingeschreven<sup>11</sup>. Complementaire waren of diensten zijn die waartussen een nauwe band bestaat, in die zin dat het ene noodzakelijk of belangrijk is voor het gebruik van het andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de verantwoordelijkheid voor de productie van die waren of voor het verstrekken van die diensten bij dezelfde onderneming ligt.<sup>12</sup>

40. De diensten in klasse 35 zijn naar het oordeel van het hof naar hun aard niet soortgelijk aan de waren koffie, thee en cacao. Het Bureau heeft hierover terecht opgemerkt dat in het geval van waren sprake is van tastbare producten die overgedragen kunnen worden, terwijl in het geval van diensten sprake is van ontastbare activiteiten die worden verricht, en dat de wijze van gebruik van de waren en diensten ook verschillend is ten opzichte van elkaar. De stelling van Dallmayr dat het aanbieden van verkoopdiensten (retail) van die waren in klasse 30 soortgelijk, want complementair, is, volgt het hof niet, reeds omdat de diensten waar de Aanvraag op ziet expliciet geen betrekking hebben op koffie, thee en/of cacao.

41. Volgens Dallmayr zijn koffie en thee in klasse 30 soortgelijk aan kruideninfusies/kruidenmengsels en kruiden en specerijen in het algemeen, omdat ze doorgaans overeenstemmen qua eindgebruiker, distributiekanaal en gebruiksmethode en concurrerend met elkaar zijn. De waren in klasse 29 uit de Aanvraag zijn volgens Dallmayr in zekere mate soortgelijk aan de waren in klasse 30 van de Dallmayr merken, omdat het in beide klassen gaat om waren die geschikt zijn voor consumptie door de eindconsument, omdat de waren via dezelfde distributiekanaalen worden aangeboden aan relevante het publiek (o.a. via supermarkten) en omdat de waren complementair zijn aan elkaar, onder meer aangezien koffie, thee en cacao regelmatig in combinatie met de waren uit klasse 29 worden genuttigd door de consument, bijvoorbeeld tijdens een diner. Sahetapy bestrijdt dat sprake is van soortgelijke waren. Hij betoogt dat de waren waar zijn Aanvraag op ziet een totaal ander doel dienen dan koffie, thee en cacao (aangezien deze waren kunnen worden gebruikt voor het bereiden van een maaltijd), in een ander “rayon” worden verkocht en/of kunnen worden gegeten, op een ander moment van de dag en bij verschillende gelegenheden worden genuttigd, door andere fabrikanten worden geproduceerd, via andere distributiekanaalen worden aangeboden, geen nauwe band hebben met koffie, thee en cacao en niet onmisbaar zijn voor het gebruik daarvan, en niet concurrerend of complementair zijn aan koffie, thee en cacao.

42. Ten aanzien van de in de Aanvraag genoemde waren “kruideninfusies/kruidenmengsels en kruiden”, geldt het volgende. Thee kan bestaan in kruideninfusies/kruidenmengsels of kruiden die, vers of in gedroogde vorm, worden gebruikt als hoofdbestanddeel van warme dranken, gemaakt met warm water. Hoewel dergelijke warme dranken geen gedroogde bladeren van de theeplant bevatten, duidt de consument deze waren toch aan als thee. Thee-producenten bieden deze waren ook aan in hun assortiment. Te denken valt aan muntthee, rooibosthee of kamillethee. In die gevallen is sprake van dezelfde herkomst van de waren en dezelfde producenten. Daarnaast kan de consument de kruiden los kopen en er zelf een “thee” van maken. In die gevallen is sprake van hetzelfde gebruiksdoel en gaat het om concurrerende waren, die hun afzet aan de consument vinden via dezelfde distributieketen, in dezelfde winkels (supermarkten, speciaalzaken, kruidenierswinkels) en veelal zelfs in dezelfde schappen van de winkels. In zoverre gaat het om soortgelijke waren. Kruideninfusies/kruidenmengsels en kruiden kunnen, in tegenstelling tot thee, ook als hoofddoel hebben om te worden gebruikt als smaakmaker in gerechten. Zij worden in die gevallen weliswaar net als thee in supermarkten verkocht, maar in andere afdelingen (bij de groenten en/of als potjes of zakjes met gedroogde kruiden). De herkomst is in die gevallen verschillend, in die zin dat de thee die wordt gemaakt van gedroogde bladeren van theeplanten, afkomstig is van plantages die (een enkele uitzondering daargelaten) buiten Europa gelegen zijn, terwijl kruiden ook in de Europese Unie kunnen worden geteeld en gedroogd. Het hof is op grond van dit alles van oordeel dat thee enerzijds en kruideninfusies/kruidenmengsels en kruiden anderzijds niet volledig gelijke of volledig soortgelijke waren zijn, maar dat sprake is van in hoge mate soortgelijke waren. Nu kruideninfusies/kruidenmengsels en kruiden enerzijds en thee

<sup>11</sup> Vergelijk HvJ EU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442 (Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer).

<sup>12</sup> Vergelijk Gerecht EU, 2 juni 2010, T-35/09 (Procaps/BHIM).

désignation plus large de produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée<sup>11</sup>. Les produits ou services complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l'un est nécessaire ou important pour l'utilisation de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent croire que la responsabilité de la production de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.<sup>12</sup>

40. La Cour estime que les services en classe 35 ne sont pas, par leur nature, similaires aux produits café, thé et cacao. L'Office a souligné à juste titre que dans le cas des produits, il s'agit de produits physiques qui peuvent être transférés et dans le cas des services, il s'agit d'activités incorporelles qui sont exécutées, et que la façon dont les produits et les services sont utilisés est également différente. La Cour ne suit pas l'affirmation de Dallmayr selon laquelle la fourniture de services de vente (au détail) de ces produits en classe 30 est similaire, car complémentaire, déjà parce que les services visés par la demande ne portent explicitement pas sur le café, le thé et/ou le cacao.

41. Selon Dallmayr, le café et le thé en classe 30 sont similaires aux infusions/mélanges de condiments et aux condiments et épices en général, car ils correspondent généralement en termes d'utilisateur final, de canal de distribution et de mode d'utilisation et sont concurrents les uns des autres. Selon Dallmayr, les produits en classe 29 de la demande sont dans une certaine mesure similaires aux produits en classe 30 des marques Dallmayr parce que les deux classes concernent des produits propres à la consommation par le consommateur final, parce que les produits sont offerts au public pertinent (entre autres, par les supermarchés) par les mêmes canaux de distribution et parce que les produits sont complémentaires entre eux, entre autres, parce que le café, le thé et le cacao sont régulièrement consommés par le consommateur en combinaison avec les produits en classe 29, par exemple au cours d'un dîner. Sahetapy conteste la similitude des produits. Il fait valoir que les produits couverts par sa demande ont une finalité totalement différente de celle du café, du thé et du cacao (car ces produits peuvent être utilisés pour préparer un repas), sont vendus et/ou consommés dans un rayon différent, consommés à un autre moment de la journée et à d'autres occasions, produits par des fabricants différents, proposés par des canaux de distribution différents, n'ont pas de lien étroit avec le café, le thé et le cacao et ne sont pas indispensables à leur utilisation, et ne sont pas concurrents ou complémentaires du café, du thé et du cacao.

42. En ce qui concerne les produits visés dans la demande "infusions/mélanges de condiments et condiments", la Cour considère ce qui suit. Le thé peut exister sous forme d'infusions ou de mélanges d'herbes ou d'herbes qui, frais ou sous forme séchée, sont utilisés comme principal ingrédient des boissons chaudes préparées avec de l'eau chaude. Bien que ces boissons chaudes ne contiennent pas de feuilles séchées du théier, le consommateur désigne ces produits comme du thé. Les producteurs de thé proposent également ces produits dans leur assortiment comme par exemple, le thé à la menthe, le thé rouge ou le thé à la camomille. Dans ces cas, les produits ont la même origine et les producteurs sont les mêmes. En outre, les consommateurs peuvent acheter les herbes séparément et en faire leur propre "thé". Dans ces cas, les produits sont utilisés dans le même but et sont des produits concurrents, qui sont vendus au consommateur par la même chaîne de distribution, dans les mêmes magasins (supermarchés, magasins spécialisés, épiceries) et souvent même dans les mêmes rayons. Dans cette mesure, les produits sont similaires.

Contrairement au thé, les infusions/mélanges de condiments et les condiments peuvent aussi servir principalement à assaisonner les plats. Dans ces cas, bien qu'ils soient vendus comme le thé dans les supermarchés, ils sont vendus dans d'autres rayons (dans les légumes et/ou en pots ou en sachets avec des herbes séchées). L'origine est différente dans ces cas, dans la mesure où le thé fabriqué à partir de feuilles séchées de théiers provient de plantations situées (à quelques exceptions près) en dehors de l'Europe, tandis que les condiments peuvent également être cultivés et séchés dans l'Union européenne.

Sur la base de tout cela, la Cour est d'avis que le thé, d'une part, et les infusions/mélanges de condiments et les condiments, d'autre part, ne sont pas des produits totalement identiques ou totalement similaires, mais que les produits sont dans une large mesure similaires. Etant donné que les

<sup>11</sup> Comparez CJUE 29 septembre 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442 (Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer).

<sup>12</sup> Comparez Tribunal UE, 2 juin 2010, T-35/09 (Procaps/OHMI).

anderzijds in hoge mate soortgelijk zijn aan elkaar, hoeft niet te worden onderzocht of ook sprake is van soortgelijkheid van deze waren aan koffie en/of cacao.

43. Voor “specerijen, gemengde specerijen, mosterd, azijn, zout(en), aromaten voor voedingsmiddelen, smaakstoffen en smaakverbeteraars”, geldt dat deze waren evenals koffie, thee en cacao voedingsmiddelen zijn, bestemd voor menselijke consumptie. Het belangrijkste gebruiksdoel van specerijen, gemengde specerijen, mosterd, azijn, zout(en), aromaten voor voedingsmiddelen, smaakstoffen en smaakverbeteraars is het dienen als smaakmaker in gerechten en dranken, waarbij deze waren niet het hoofdingrediënt vormen. Dat is een wezenlijk ander gebruiksdoel dan dat van de koffie en thee, die gebruik als drank als (verreweg belangrijkste) gebruiksdoel hebben. Ook het gebruiksmoment is anders; koffie en thee worden op diverse momenten op de dag, tussen de maaltijden door, geconsumeerd, terwijl specerijen, gemengde specerijen, mosterd, azijn, zout(en), aromaten voor voedingsmiddelen, smaakstoffen en smaakverbeteraars, worden gebruikt bij de bereiding van bakproducten en gerechten. Van concurrerende of complementaire waren is geen sprake. In dit verband is van belang dat het enkele feit dat specerijen, aromaten en smaakstoffen als ingrediënt kunnen worden gebruikt voor koffie en thee, onvoldoende is om van complementaire waren te spreken. Koffie en thee hebben verder een andere herkomst dan specerijen, gemengde specerijen, mosterd, azijn, zout(en), aromaten voor voedingsmiddelen, smaakstoffen en smaakverbeteraars. En hoewel koffie en thee, evenals deze waren in supermarkten worden verkocht, worden zij in andere afdelingen van supermarkten aangeboden. Daarbij komt dat deze waren niet worden verkocht in speciaalzaken in koffie en thee. Het hof concludeert dat specerijen, gemengde specerijen, mosterd, azijn, zout(en), aromaten voor voedingsmiddelen, smaakstoffen en smaakverbeteraars in zeer geringe mate soortgelijk zijn aan koffie en thee.

44. Het gebruiksdoel van cacao is wel tot op zekere hoogte vergelijkbaar met dat van specerijen, gemengde specerijen, mosterd, azijn, zout(en), aromaten voor voedingsmiddelen, smaakstoffen en smaakverbeteraars. Ook cacao kan worden gebruikt als smaakmaker in gerechten en dranken. Deze waren en cacao kunnen in voorkomende gevallen tot op zekere hoogte onderling inwisselbaar en daarmee concurrerend zijn (denk aan kaneel en/of cacao in de bereiding van bakproducten en cacao-*aroma* of smaakstoffen als vervanging voor cacao), zij het dat vervanging zal leiden tot een andere smaak en dat niet voor elk van deze waren geldt dat zij cacao als smaakmaker zouden kunnen vervangen. In zoverre zijn zij niet volledig concurrerend. Een duidelijk verschil tussen cacao enerzijds en specerijen, gemengde specerijen, mosterd, azijn, zout(en), aromaten voor voedingsmiddelen, smaakstoffen en smaakverbeteraars anderzijds, is voorts dat cacao kan worden gebruikt als hoofdbestanddeel van dranken (door toevoeging van melk) en de overige waren niet. Een verschil tussen cacao en smaakverbeteraars is verder dat smaakverbeteraars, in tegenstelling tot cacao, (doorgaans) niet in supermarkten worden verkocht en geen natuurlijke waren zijn. Voor de overige waren – specerijen, gemengde specerijen, mosterd, azijn, zout(en), aromaten voor voedingsmiddelen en smaakstoffen – geldt dat deze, evenals cacao, weliswaar voornamelijk in supermarkten en delicatessenwinkels worden verkocht, maar in andere afdelingen dan cacao. Ook kennen cacao enerzijds en specerijen, gemengde specerijen, mosterd, azijn, zout(en) en aromaten voor voedingsmiddelen, smaakstoffen en smaakverbeteraars anderzijds verschillende producenten. Al deze aspecten tegen elkaar afwegende, komt het hof tot de slotsom dat cacao enerzijds en specerijen, gemengde specerijen, mosterd, azijn, zout(en), aromaten voor voedingsmiddelen en smaakstoffen anderzijds, in geringe mate soortgelijk zijn en dat cacao en smaakverbeteraars in zeer geringe mate soortgelijk zijn.

45. Voor kruidensauzen, sauzen, slasauzen en ijs in klasse 30, en vlees, vis, gevogelte, wild, vleesextracten, geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten, geleien, jams, compote, eieren, eetbare oliën, vetten en kruidenoliën in klasse 29, geldt dat deze waren naar het oordeel van het hof in zeer geringe mate soortgelijk zijn aan koffie, thee en cacao. Deze waren zijn weliswaar net als koffie, thee en cacao voedingsmiddelen bestemd voor menselijke consumptie, maar zij verschillen op diverse belangrijke punten van koffie, thee en cacao. Het eerste punt is het gebruiksdoel:

infusions/mélanges de condiments et condiments d'une part et le thé d'autre part sont largement similaires, il n'est pas nécessaire d'examiner si ces produits sont également similaires au café et/ou au cacao.

43. En ce qui concerne les « épices, mélanges d'assaisonnements, moutarde, vinaigre, sel(s), aromates alimentaires, arômes et exhausteurs de goût », ces produits sont, tout comme le café, le thé et le cacao, des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. Les épices, les mélanges d'assaisonnements, la moutarde, le vinaigre, le(s) sel(s), les aromates alimentaires, les arômes et les exhausteurs de goût sont principalement utilisés pour assaisonner les plats et les boissons, lorsque ces produits ne constituent pas l'ingrédient principal. C'est une utilisation fondamentalement différente de celle du café et du thé, qui ont (de loin) pour vocation (principale) l'utilisation comme boissons. Le moment d'utilisation est également différent ; le café et le thé sont consommés à différents moments de la journée, entre les repas, tandis que les épices, les mélanges d'assaisonnements, la moutarde, le vinaigre, le(s) sel(s), les aromates alimentaires, les arômes et les exhausteurs de goût sont utilisés dans la préparation des produits de boulangerie et des plats. Les produits ne sont ni concurrents ni complémentaires. À cet égard, il est important de noter que le simple fait que des épices, des aromates et des arômes puissent être utilisés comme ingrédients pour le café et le thé ne suffit pas pour parler de produits complémentaires. Le café et le thé ont également des origines différentes des épices, des mélanges d'assaisonnements, de la moutarde, du vinaigre, du ou des sels, des aromates alimentaires, des arômes et des exhausteurs de goût. Et bien que le café et le thé, ainsi que ces produits, soient vendus dans les supermarchés, ils sont proposés dans des rayons différents des supermarchés. De plus, ces produits ne sont pas vendus dans les boutiques de spécialités de café et de thé. La Cour conclut que les épices, les mélanges d'assaisonnements, la moutarde, le vinaigre, le(s) sel(s), les aromates alimentaires, les arômes et les exhausteurs de goût sont très peu similaires au café et au thé.

44. Toutefois, la finalité du cacao est dans une certaine mesure comparable à celle des épices, des mélanges d'assaisonnements, de la moutarde, du vinaigre, du ou des sels, des aromates alimentaires, des arômes et des exhausteurs de goût. Le cacao peut également être utilisé comme assaisonnement dans les plats et les boissons. Ces produits et le cacao peuvent, dans une certaine mesure, être interchangeables et donc concurrents (par exemple, la cannelle et/ou le cacao dans la préparation de produits de boulangerie et l'arôme ou les arômes de cacao comme substitut du cacao), bien que cette substitution conduise à une saveur différente et que tous ces produits ne puissent pas être substitués au cacao en tant qu'arôme. Dans cette mesure, ils ne sont pas pleinement concurrents. Une différence claire entre, d'une part, le cacao et les épices, les mélanges d'assaisonnements, la moutarde, le vinaigre, le(s) sel(s), les aromates alimentaires, les arômes et les exhausteurs de goût, d'autre part, est que le cacao peut être utilisé comme ingrédient principal des boissons (en ajoutant du lait) et que les autres produits ne le peuvent pas. Une autre différence entre le cacao et les exhausteurs de goût est que, contrairement au cacao, les exhausteurs de goût ne sont (généralement) pas vendus dans les supermarchés et ne sont pas des produits naturels. Les autres produits - épices, mélanges d'assaisonnements, moutarde, vinaigre, sel(s), aromates alimentaires et arômes - sont vendus, comme le cacao, principalement dans les supermarchés et les épicerie fines, mais dans d'autres rayons que celui du cacao. Le cacao, d'une part, et les épices, les mélanges d'assaisonnements, la moutarde, le vinaigre, le(s) sel(s) et les aromates alimentaires, les arômes et les exhausteurs de goût, d'autre part, sont produits par des producteurs différents. Compte tenu de tous ces aspects, la Cour conclut que le cacao, d'une part, et les épices, les mélanges d'assaisonnements, la moutarde, le vinaigre, le(s) sel(s), les aromates alimentaires et les arômes, d'autre part, sont légèrement similaires et que le cacao et les exhausteurs de goût sont très légèrement similaires.

45. En ce qui concerne les sauces [condiments], les sauces et vinaigrettes et la crème glacée en classe 30, ainsi que Viande, poisson, volaille et gibier ; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Œufs; Huiles et graisses comestibles; Huiles épicées en classe 29, ces produits sont, de l'avis de la Cour, très légèrement similaires au café, au thé et au cacao. Bien que ces produits, comme le café, le thé et le cacao, soient des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, ils diffèrent du café, du thé et du cacao à plusieurs égards importants. Le premier point est la finalité de l'utilisation :

- Vlees, vis, gevogelte, wild en eieren zijn, in tegenstelling tot koffie, thee en cacao, bedoeld als hoofdbestanddeel van een maaltijd of als bestanddeel van bijvoorbeeld vleeswaren en andere gerechten. Zij kunnen, zonder toevoeging van andere bestanddelen als eindproduct op zichzelf worden genuttigd, terwijl aan koffie, thee en cacao op zijn minst water en/of melk moet worden toegevoegd.
- Kruidensauzen, sauzen, slasauzen en kruidenoliën hebben, anders dan koffie, thee en cacao, als hoofddoel om door of over andere voedingsmiddelen te worden gebruikt.
- Eetbare oliën, vetten en vleesextracten zijn, in tegenstelling tot koffie, thee en cacao, hulpmiddelen voor het braden/koken van andere voedingsmiddelen.
- Geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten, geleien, jams, en compote, kennen eveneens andere gebruiksdoelen dan koffie, thee en cacao. Weliswaar kunnen gedroogde en gekookte vruchten en groenten, geleien, jams, en compote evenals cacao als ingrediënt voor bakproducten worden gebruikt, maar ook voor deze waren geldt dat zij anders dan koffie, thee en cacao als eindproduct op zichzelf kunnen worden genuttigd (bijvoorbeeld als bijgerecht of als broodbeleg), zodat het gebruiksdoel (en gebruiksmoment) in die zin verschilt.
- IJs wordt als tussendoortje of toetje gebruikt en kent dus ook een ander gebruiksdoel en gebruiksmoment dan koffie, thee en cacao.

Van concurrerende waren is evenmin sprake, aangezien deze waren niet als vervanging van koffie, thee of cacao kunnen worden aangemerkt. Al deze waren hebben voorts een andere herkomst, een andere bereidingswijze en andere producenten dan koffie, thee en/of cacao. Ten aanzien van vlees, vis, gevogelte, wild, vleesextracten geldt dat het in tegenstelling tot koffie, thee en cacao dierlijke producten zijn. De overige waren hebben een van koffie, thee en cacao afwijkend productieproces en derhalve andere producenten. Dat al deze waren in supermarkten terug te vinden zijn is ten slotte van ondergeschikt belang. De verschillende waren liggen immers niet in dezelfde afdeling. Voor zover sprake is van verkoop aan consumenten via speciaalzaken, gaat het om andere speciaalzaken (bijvoorbeeld slagerijen en viswinkels enerzijds en koffie- en theewinkels anderzijds). De conclusie luidt dat al deze waren in zeer geringe mate soortgelijk zijn aan koffie, thee en/of cacao.

46. Nu sprake is van waren die in zeer geringe mate, geringe mate of hoge mate gelijk zijn aan thee, respectievelijk in beperkte mate soortgelijk zijn aan koffie thee of cacao, dient te worden onderzocht of door het gebruik van het Teken DALAMAYA voor die waren bij het relevante publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met de Dallmayr merken, kan ontstaan.

#### *Overeenstemming merk en teken*

47. De (globale) beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die bij het relevante publiek door het teken en het oudere merk wordt opgeroepen, waarbij onder meer rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominante bestanddelen van merk en teken.

#### *Visuele overeenstemming*

48. Zowel het Uniemerkt Dallmayr, het Internationale Merk Dallmayr, als het Teken DALAMAYA bestaat uit een woord van acht letters, dat begint met de letters “dal”/“DAL” en als voorlaatste letters de letters “may”/“MAY” heeft. Van de acht letters in beide woorden zijn de zes letters “d” “a” “l” “m” “a” en “y” hetzelfde, in die volgorde. In het totaalbeeld van het woord Dallmayr valt op dat de eerste lettergreep met dubbel “ll” is geschreven en dat de letter “r” direct volgt op het woordbestanddeel “may”, zonder een voor het relevante publiek – meer gangbare – tussen-e. In het totaalbeeld van het woord DALAMAYA valt op dat elke medeklinker wordt gevolgd door de letter “A” en dat het woord eindigt op een “A”. In zoverre verschillen merk en teken visueel van elkaar. Dat het woord Dallmayr met één hoofdletter en zeven kleine letters is geschreven, terwijl het woord

- La viande, le poisson, la volaille, le gibier et les œufs, contrairement au café, au thé et au cacao, sont destinés à être l'ingrédient principal d'un repas ou à entrer dans la composition, par exemple, de viandes et d'autres plats. Ils peuvent être consommés seuls en tant que produit final sans ajout d'autres composants, tandis que le café, le thé et le cacao nécessitent au moins l'ajout d'au et/ou de lait.
- Les sauces (condiments), les sauces, les vinaigrettes et les huiles épicées, autres que le café, le thé et le cacao, ont pour principale fonction d'être utilisées par ou sur d'autres aliments.
- Contrairement au café, au thé et au cacao, les huiles et graisses comestibles et les extraits de viande sont des adjuvants pour griller/cuire d'autres aliments.
- Les fruits et légumes conservés, séchés et cuits, les gelées, les confitures et les compotes ont également d'autres utilisations que le café, le thé et le cacao. Bien que les fruits et légumes séchés et cuits, les gelées, les confitures et les compotes, ainsi que le cacao, puissent être utilisés comme ingrédients dans des pâtisseries, ces produits peuvent également être consommés séparément du café, du thé et du cacao en tant que produits finis (par exemple comme accompagnement ou comme garniture de sandwich), de sorte que l'utilisation (et le moment d'utilisation) diffèrent en ce sens.
- La crème glacée est utilisée comme en-cas ou dessert et a donc une autre finalité et un autre moment d'utilisation que le café, le thé et le cacao.

Ce ne sont pas non plus des produits concurrents, car ces produits ne peuvent pas être considérés comme des succédanés du café, du thé ou du cacao. En outre, tous ces produits ont une autre origine, un autre mode de préparation et d'autres producteurs que le café, le thé et/ou le cacao. En ce qui concerne la viande, le poisson, la volaille, le gibier, les extraits de viande, contrairement au café, au thé et au cacao, ce sont des produits animaux. Les autres produits ont un processus de production différent de celui du café, du thé et du cacao, et donc d'autres producteurs. Enfin, le fait que tous ces produits puissent être trouvés dans les supermarchés est d'une importance mineure. En effet, les différents produits ne sont pas situés dans le même rayon. Dans la mesure où ils sont vendus aux consommateurs par l'intermédiaire de magasins spécialisés, il s'agit d'autres magasins spécialisés (par exemple, les bouchers et les poissonniers d'une part et les cafés et les salons de thé d'autre part). La conclusion est que tous ces produits sont, dans une mesure très limitée, similaires au café, au thé et/ou au cacao.

46. Compte tenu du fait que ce sont des produits qui sont dans une très faible mesure, dans une faible mesure ou dans une large mesure similaires au thé, respectivement dans une mesure limitée similaires au café, au thé ou au cacao, il est nécessaire d'examiner si l'usage du signe DALAMAYA pour ces produits peut créer une confusion dans l'esprit du public concerné, comprenant la possibilité d'une association avec les marques Dallmayr.

#### *Similitude de la marque et du signe*

47. L'appréciation (globale) du risque de confusion doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par le signe et la marque antérieure dans l'esprit du public pertinent, en tenant compte en particulier des éléments distinctifs et dominants de la marque et du signe.

#### *Similitude visuelle*

48. Tant la marque de l'Union européenne Dallmayr, la marque internationale Dallmayr que le signe DALAMAYA consistent en un mot de huit lettres commençant par les lettres "dal"/"DAL" et se terminant par les lettres "may"/"MAY". Sur les huit lettres des deux mots, les six lettres "d" "a" "l" "m" "a" et "y" sont les mêmes, dans cet ordre. Dans l'image globale du mot Dallmayr, on remarque que la première syllabe s'écrit avec un double "ll" et que la lettre "r" suit directement l'élément verbal "may", sans "e" intermédiaire, ce qui est plus courant pour le public pertinent. Dans l'image globale du mot DALAMAYA, on note que chaque consonne est suivie de la lettre "A" et que le mot se termine par un "A". Dans cette mesure, la marque et le signe diffèrent visuellement l'un de l'autre. Le fait que le mot Dallmayr soit écrit avec une lettre majuscule et sept lettres minuscules alors que le mot

DALAMAYA met acht hoofdletters is geschreven, is voor de visuele vergelijking irrelevant<sup>13</sup>. Op grond van deze overeenkomsten en verschillen en het totaalbeeld dat daardoor ontstaat, is het hof van oordeel dat de Dallmayr Merken en het Teken DALAMAYA een gemiddelde mate van visuele overeenstemming vertonen.

#### *Auditieve overeenstemming*

49. Hoewel de letter “r” in het woord Dallmayr direct volgt op het woordbestanddeel “may”, zal het woord Dallmayr, indien uitgesproken en beluisterd in het Nederlands/Vlaams, Frans of Duits, klinken als “Dalmajer”, “Dalmair” of “Dalmèr”, derhalve als een woord van twee of drie lettergrepen. Het woord DALAMAYA heeft vier lettergrepen. De klemtoon in het woord Dallmayr ligt bij de uitspraak “Dalmajer” op de lettergreep “Dall”. Doordat deze eindigt op een medeklinker heeft de eerste “a” in het woord Dallmayr een korte klank. De lettergreep “ma” die in de uitspraak “Dalmajer” volgt op “Dal” heeft een lange a-klank. Hierdoor ligt er in het woord Dallmayr in de uitspraak “Dalmajer” meer nadruk op het woordbestanddeel “ma” dan op de het laatste woordbestanddeel dat klinkt als “yer” en een korte klank heeft. In de uitspraak “Dalmair” of “Dalmèr” heeft het eerste woordbestanddeel evenveel nadruk als het tweede. In die uitspraak volgt op “Dal” geen “a” klank, maar een “è” klank. In het woord DALAMAYA eindigt elke lettergreep op de letter A. Daardoor ligt er een minder duidelijke klemtoon op de eerste lettergreep van het woord (“Da”) dan het geval is bij de eerste lettergreep van het woord “Dallmayr” in de uitspraak “Dalmajer”. Het woord DALAMAYA klinkt door de herhaling van de letter “A” melodieuzer dan het woord Dallmayr, in elk van de genoemde wijzen van uitspraak. Ook is de “A” in elk deel van het woord DALAMAYA langgerekt, in tegenstelling tot de “a” in het eerste deel van het woord Dallmayr. De lettergreep “ma” in beide woorden klinkt hetzelfde in de uitspraak “Dalmajer” en anders in de uitspraak “Dalmair” of “Dalmèr”. Merk en teken stemmen voorts in die zin auditief overeen dat de letters “d” “l” “m” en “y” in beide woorden, en in die volgorde, hetzelfde worden uitgesproken. Gelet op de overeenkomsten en verschillen tussen de auditieve waarneming van de Dallmayr Merken en het Teken, is het hof van oordeel dat sprake is van een gemiddelde mate van auditieve overeenstemming.

#### *Begripsmatige overeenstemming*

50. Het hof volgt Sahetapy niet in zijn betoog dat de Dallmayr Merken en het Teken DALAMAYA begripsmatig verschillen, omdat het woord Dallmayr een eigennaam is en het woord DALAMAYA een “Oosterse (Aziatische) aanduiding”. Voor zover het relevante publiek het woord Dallmayr al als eigennaam zou herkennen, betreft het een eigennaam zonder begripsmatige betekenis. Verder is gesteld noch gebleken dat het relevante publiek enige begripsmatige betekenis aan het woord DALAMAYA toekent, wat er ook zij van de vraag of het relevante publiek dat woord, zoals Sahetapy stelt, als ‘oosterse’ of Aziatische aanduiding herkent. Het hof concludeert dat noch het woord Dallmayr, noch het woord DALAMAYA begripsmatige betekenis heeft. Een begripsmatige vergelijking is dus niet aan de orde.

#### *Slotsom overeenstemming*

51. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de Dallmayr Merken en het teken DALAMAYA gemiddeld overeenstemmen.

#### *Verwarringsgevaar tussen de Dallmayr Merken en het Teken DALAMAYA?*

52. Dallmayr heeft onbetwist en gemotiveerd gesteld dat de Dallmayr Merken een sterk onderscheidend vermogen hebben. Het hof zal daar dan ook van uit gaan.

53. Ten aanzien van kruideninfusies/kruidenmengsels en kruiden is de hoge mate van soortgelijkheid met thee van belang. Daarnaast is van belang dat merk en teken visueel en auditief

<sup>13</sup> Vergelijk Gerecht EU 31 januari 2013, T-66/11, EU:T:2013:48 (Present-Service Ullrich/OHIM - BABIDU/Babilu), en de daarin aangehaalde rechtspraak.



DALAMAYA est écrit avec huit lettres majuscules n'est pas pertinent pour la comparaison visuelle<sup>13</sup>. Sur la base de ces similitudes et différences et de l'image globale qui en découle, la Cour est d'avis que les marques Dallmayr et le signe DALAMAYA présentent un degré moyen de similitude visuelle.

#### *Similitude auditive*

49. Bien que la lettre "r" du mot Dallmayr suive directement l'élément verbal "may", le mot Dallmayr, lorsqu'il est prononcé et écouté, sonnera en néerlandais/flamand, en français ou en allemand comme "Dalmajer", « Dalmair » ou « Dalmèr », c'est-à-dire un mot de deux ou trois syllabes. Le mot DALAMAYA a quatre syllabes. Dans le mot Dallmayr, l'accent est mis sur la syllabe "Dall" pour la prononciation « Dalmajer ». Parce qu'il se termine par une consonne, le premier "a" du mot Dallmayr a un son court. La syllabe "ma" qui suit "Dal" dans la prononciation « Dalmajer » a un long son a. C'est pourquoi, dans le mot Dallmayr, on accentue davantage l'élément verbal "ma" dans la prononciation « Dalmajer » que le dernier élément verbal qui sonne comme "yer" et a un son court. Dans la prononciation « Dalmair » ou « Dalmèr », le premier et le second élément verbal ont la même accentuation. Dans cette prononciation, « Dal » n'est pas suivi par un son « a » mais par un son « è ». Dans le mot DALAMAYA, chaque syllabe se termine par la lettre A. Par conséquent, l'accent est mis moins nettement sur la première syllabe du mot ("Da") que sur la première syllabe du mot "Dallmayr" dans la prononciation « Dalmajer ». Le mot DALAMAYA a une sonorité plus mélodieuse que le mot Dallmayr en raison de la répétition de la lettre "A", dans chacune des prononciations précitées. De plus, le "A" est allongé dans chaque partie du mot DALAMAYA, contrairement au "a" dans la première partie du mot Dallmayr. La syllabe "ma" dans les deux mots a la même sonorité dans la prononciation « Dalmajer » et elle est différente dans la prononciation « Dalmair » ou « Dalmèr ». En outre, la marque et le signe se ressemblent auditivement en ce sens que les lettres "d", "l", "m" et "y" dans les deux mots, et dans cet ordre, sont prononcées de la même manière. Compte tenu des similitudes et des différences entre la perception auditive des marques Dallmayr et du signe, la Cour estime qu'il existe un degré moyen de similitude auditive.

#### *Similitude conceptuelle*

50. La Cour ne suit pas Sahetapy dans son argument selon lequel les marques Dallmayr et le signe DALAMAYA sont conceptuellement différents, car le mot Dallmayr est un nom propre et le mot DALAMAYA est une "indication orientale (asiatique)". Dans la mesure où le public pertinent reconnaîtrait le mot Dallmayr comme un nom propre, il s'agit d'un nom propre sans signification conceptuelle. En outre, il n'a également été ni déclaré ni établi que le public pertinent attribue une certaine signification conceptuelle au mot DALAMAYA, indépendamment du fait que le public pertinent reconnaisse ce mot, comme le dit Sahetapy, comme une indication "orientale" ou "asiatique". La Cour conclut que ni le mot Dallmayr, ni le mot DALAMAYA n'ont de signification conceptuelle. Une comparaison conceptuelle n'a donc pas lieu d'être.

#### *Conclusion sur la similitude*

51. Ce qui précède conduit à la conclusion que les marques Dallmayr et le signe DALAMAYA présentent une similitude moyenne.

#### *Risque de confusion entre les marques Dallmayr et le signe DALAMAYA ?*

52. Dallmayr a incontestablement démontré que les marques Dallmayr ont un caractère distinctif fort. La Cour le présupera donc.

53. En ce qui concerne les infusions/mélanges de condiments et les condiments, le degré élevé de similitude avec le thé est important. En outre, il est important que la marque et le signe présentent une

<sup>13</sup> Comparez Tribunal UE 31 janvier 2013, T-66/11, EU:T:2013:48 (Present-Service Ullrich/OHMI – BABIDU/Babilu), et la jurisprudence citée.

gemiddeld met elkaar overeenstemmen. Het hof is van oordeel dat de algemene indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument achterlaten, zodanig overeenstemt dat een reëel direct of indirect verwarringsgevaar bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek kan worden aangenomen. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat de consument een gemiddeld aandachtsniveau heeft en in het algemeen niet de gelegenheid heeft merk en teken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem of haar is achtergebleven. In samenhang met de sterke onderscheidende kracht van de Dallmayr Merken en de hoge mate van soortgelijkheid van de waren, leidt dat er naar het oordeel van het hof toe dat de consument kan menen dat kruideninfusies/kruidenmengsels en kruiden onder de merknaam DALAMAYA van dezelfde onderneming afkomstig zijn als waren onder de merknaam Dallmayr, of dat deze van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

54. Specerijen, gemengde specerijen, mosterd, azijn, zout(en), aromaten voor voedingsmiddelen, smaakstoffen, smaakverbeters, kruidensauzen, sauzen, slasauzen, ijs, vlees, vis, gevogelte, wild, vleesextracten, geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten, geleien, jams, compote, eieren, eetbare oliën, vetten en kruidenoliën zijn naar het oordeel van het hof in zodanig geringe mate soortgelijk aan koffie, thee en cacao, dat dat de gemiddelde visuele en auditieve overeenstemming tussen de Dallmayr Merken en het Teken DALAMAYA compenseert, ondanks het sterke onderscheidend vermogen van de Dallmayr Merken. Door de geringe soortgelijkheid bestaat er naar het oordeel van het hof niet alleen geen (reëel) gevaar dat een aanmerkelijk deel van het relevante publiek zal menen dat de door de Dallmayr Merken en het Teken DALAMAYA aangeduide waren van dezelfde onderneming afkomstig zijn, maar zal het publiek evenmin kunnen menen dat deze waren afkomstig zijn van een met Dallmayr economisch verbonden onderneming.

#### *Slotsom*

55. Het bovenstaande leidt ertoe dat de oppositie ten onrechte volledig is afgewezen. Deze is ten aanzien van kruideninfusies/kruidenmengsels en kruiden gegrond. Ten aanzien van de overige waren en diensten is de oppositie ongegrond. Het hof zal de beslissing die het Bureau dan ook gedeeltelijk vernietigen, en de oppositie ten aanzien van kruideninfusies/kruidenmengsels en kruiden alsnog gegrond verklaren. Voor het overige kan de bestreden beslissing in stand blijven.

56. Aangezien de beslissing van het Bureau in stand blijft voor zover het Bureau de oppositie ten aanzien van alle andere waren dan kruideninfusies/kruidenmengsels en kruiden heeft afgewezen en voor zover het Bureau heeft beslist dat alle andere waren dan kruideninfusies/kruidenmengsels en kruiden dienen te worden ingeschreven, is er geen aanleiding om – zoals Sahetapy heeft verzocht – te bepalen dat het Teken DALAMAYA voor de andere waren dient te worden ingeschreven.

57. Op bladzijde 8 van het verweerschrift, vijfde alinea, merkt Sahetapy op dat hij verzoekt het Uniemerken en het Internationale Merk bij gebreke van normaal gebruik “te schrappen als merk waarop verzoekster zich kan baseren in dezen, althans deze merken verder buiten beschouwing te laten in dit geschil”. Gelet op de onduidelijke bewoordingen enerzijds en het feit dat een zodanig verzoek ontbreekt in de conclusie van het verweerschrift, is naar het oordeel van het hof onvoldoende duidelijk wat Sahetapy heeft bedoeld. Die onduidelijkheid brengt met zich dat Dallmayr zich niet tegen dit verzoek heeft kunnen verweren. Dallmayr heeft het verzoek kennelijk ook niet als een daadwerkelijk verzoek gezien; zij is daar niet op ingegaan. Voor zover Sahetapy al heeft bedoeld met bedoelde alinea een verzoek aan het hof te doen, is hij daarin gelet op dit alles niet-ontvankelijk. Het hof zal dienovereenkomstig beslissen.

#### *Proceskosten*

58. Partijen zijn op punten over en weer in het (on)gelijk gesteld. Het hof zal de proceskosten tussen partijen daarom compenseren, des dat elk van partijen de eigen kosten draagt.

similitude visuelle et phonétique moyenne. La Cour est d'avis que l'impression générale que la marque et le signe suscitent chez le consommateur moyen est similaire à un point tel qu'on peut admettre un risque réel de confusion directe ou indirecte avec une fraction significative du public concerné. Ce faisant, la Cour tient compte du fait que le consommateur a un niveau d'attention moyen et n'a généralement pas la possibilité de comparer directement la marque et le signe entre eux, mais s'appuie sur l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. En relation avec le fort pouvoir distinctif des marques Dallmayr et le degré élevé de similitude des produits, cela conduit, selon la Cour, à la conclusion que le consommateur peut penser que les infusions/mélanges de condiments et condiments sous la marque DALAMAYA proviennent de la même entreprise que les produits sous la marque Dallmayr, ou qu'ils proviennent d'entreprises économiquement liées.

54. Épices, mélange d'assaisonnements, moutarde, vinaigre, sel(s), aromates alimentaires, exhausteurs de goût, sauces (condiments), sauces, vinaigrettes, crème glacée, viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, huiles et graisses comestibles, huiles épicées sont, selon la Cour, à ce point faiblement similaires au café, au thé et au cacao que cela compense la similitude visuelle et auditive moyenne entre les marques Dallmayr et la marque DALAMAYA, malgré le fort caractère distinctif des marques Dallmayr. Selon la Cour, en raison du faible degré de similitude, non seulement il n'y a pas de risque (réel) qu'une fraction significative du public pertinent croie que les produits désignés par les marques Dallmayr et le signe DALAMAYA proviennent de la même entreprise, mais le public ne pourra pas non plus croire qu'ils proviennent d'une entreprise économiquement liée à Dallmayr.

### *Conclusion*

55. En raison de ce qui précède, l'opposition a été rejetée à tort dans sa totalité. Celle-ci est bien fondée en ce qui concerne les infusions/mélanges de condiments et les condiments. En ce qui concerne les autres produits et services, l'opposition n'est pas fondée. La Cour annulera donc partiellement la décision de l'Office et déclarera finalement fondée l'opposition concernant les infusions/mélanges de condiments et les condiments. Pour le surplus, la décision contestée peut être maintenue.

56. Étant donné que la décision de l'Office est maintenue dans la mesure où l'Office a rejeté l'opposition pour tous les produits autres que les infusions/mélanges de condiments et les condiments et dans la mesure où l'Office a décidé que tous les produits autres que les infusions/mélanges de condiments et les condiments devaient être enregistrés, il n'y a aucune raison de décider - comme l'a demandé Sahetapy - que le signe DALAMAYA doit être enregistré pour les autres produits.

57. À la page 8 du cinquième paragraphe du mémoire en défense, Sahetapy relève qu'en l'absence d'usage sérieux, il demande de "supprimer la marque de l'Union européenne (...) et la marque (internationale) (...) en tant que marque sur laquelle la requérante peut se fonder dans cette affaire, ou du moins de ne pas tenir compte de ces marques plus loin dans ce litige". Compte tenu de la formulation vague, d'une part, et du fait qu'une telle demande fait défaut dans la conclusion du mémoire en défense, la Cour estime que les intentions de Sahetapy ne sont pas suffisamment claires. Ce manque de clarté signifie que Dallmayr n'a pas pu se défendre contre cette demande. De toute évidence, Dallmayr n'a pas non plus considéré la demande comme une demande réelle ; elle n'y a pas répondu. Dans la mesure où Sahetapy aurait déjà voulu, par ledit paragraphe, faire une demande à la Cour, celle-ci est irrecevable au vu de tout cela. La Cour statuera en ce sens.

### *Dépens*

58. Les parties succombent ou ont obtenu gain de cause sur certains points. La Cour compensera donc les dépens entre les parties, en ce sens que chacune des parties supporte ses propres frais.

**Beslissing**


Het Benelux gerechtshof, tweede kamer:

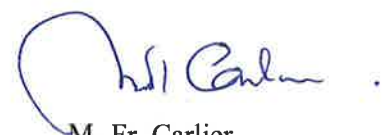
- vernietigt de beslissing die het Bureau in de oppositie met nummer 2013591 op 24 september 2019 heeft genomen, voor zover daarin de oppositie van Dallmayr met nummer 2013591 tegen inschrijving van het Benelux depot met nummer 1360263 ongegrond is verklaard ten aanzien van de inschrijving van het Teken DALAMAYA voor kruideninfusies/kruidenmengsels en kruiden in klasse 30;

en in zoverre opnieuw rechtdoende:

- verklaart de oppositie van Dallmayr met nummer 2013591 tegen inschrijving van het Benelux depot met nummer 1360263 gegrond voor zover deze betrekking heeft op de inschrijving van het Teken DALAMAYA voor kruideninfusies/kruidenmengsels en kruiden in klasse 30;
- bekrachtigt de beslissing die het Bureau in de oppositie met nummer 2013591 op 24 september 2019 heeft genomen voor het overige;
- verklaart Sahetapy niet-ontvankelijk in zijn verzoek om het Uniemerken en het Internationale Merk te “te schrappen als merk waarop verzoekster zich kan baseren in dezen, althans deze merken verder buiten beschouwing te laten in dit geschil”, zoals geformuleerd op bladzijde 8 van het verweerschrift, vijfde alinea;
- compenseert de proceskosten tussen partijen, des dat elk van partijen de eigen proceskosten draagt;
- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.I. de Vreese-Rood, N. Hilgert en G. Vanderstichele; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 oktober 2020, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier.

  
A. van der Niet  
Griffier

  
M.-Fr. Carlier  
President

## Décision

La Cour de Justice Benelux, Deuxième Chambre :

- annule la décision de l'Office sur l'opposition no 2013591, du 24 septembre 2019, dans la mesure où elle a déclaré non fondée l'opposition de Dallmayr, portant le numéro 2013591, contre l'enregistrement du dépôt Benelux no 1360263 en ce qui concerne l'enregistrement du signe DALAMAYA pour les infusions/mélanges de condiments et condiments en classe 30 ;

et statuant à nouveau dans cette mesure :

- déclare l'opposition de Dallmayr sous le numéro 2013591 contre l'enregistrement du dépôt Benelux sous le numéro 1360263 fondée dans la mesure où elle concerne l'enregistrement du signe DALAMAYA pour les infusions/mélanges de condiments et les condiments en classe 30 ;
- confirme pour le surplus la décision de l'Office dans l'opposition numéro 2013591 prise le 24 septembre 2019 ;
- rejette comme irrecevable la demande de Sahetapy visant à "supprimer la marque de l'Union européenne (...) et la marque (internationale) (...) en tant que marque sur laquelle la requérante peut se fonder dans cette affaire, ou du moins de ne pas tenir compte de ces marques plus loin dans ce litige", telle qu'elle figure à la page 8 du cinquième paragraphe du mémoire en défense ;
- compense les frais de procédure entre les parties, en ce sens que chaque partie supporte ses propres frais de procédure ;
- rejette toute demande additionnelle ou autre.

Le présent arrêt a été rendu par J.I. de Vreese-Rood, N. Hilgert et G. Vanderstichelen ; il a été prononcé à l'audience publique du 20 octobre 2020, en présence de A. van der Niet, greffier.

