

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
van 30 november 2007  
N° 2000335

**Opposant:** **Sligro Food Group Nederland B.V.**

Corridor 11  
5466 RB Veghel  
Nederland

**Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**

Hogehilweg 3  
1101 CA Amsterdam-Zuidoost  
Nederland



**Ingeroepen merk:** (Benelux inschrijving 603327)

*tegen*

**Verweerder:** **Fast Food Concepts B.V.**

Prins Hendriklaan 35  
3701 CL Zeist,  
Nederland

**Gemachtigde:** **Matchmark B.V.**



Herengracht 122  
1015 BT Amsterdam  
Nederland



**Betwiste merk:** (Benelux depot 1104522)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 16 februari 2006 heeft verweerder een aanvraag voor het woord- beeldmerk  ingediend voor de waren en diensten in de klassen 29, 30, 32 en 43. De aanvraag is onder depotnummer 1104522 in behandeling genomen. Deze aanvraag is op 10 maart 2006 gepubliceerd.
2. Op 31 mei 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Benelux woord- beeldmerk  (Benelux inschrijving 603327) ingediend op 2 oktober 1996 voor waren en diensten in de klassen 29, 30, 35 en 43.
3. De opposant is de houder van de ingeroepen rechten zoals blijkt uit het register. De oppositie is ter kennis gebracht van de verweerder op 7 juni 2006.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving.
5. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen recht.
6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna "BVIE")<sup>1</sup>.
7. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 8 augustus 2006. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 18 augustus 2006 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 18 oktober 2006 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.
9. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
10. Op 18 oktober 2006 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 20 oktober 2006 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 20 december 2006 is gegeven om hierop te reageren.
11. Op 19 december 2006 heeft de verweerder de opposant gevraagd om bewijzen van gebruik voor te leggen van het oudere merk waarop de oppositie gebaseerd is. Het Bureau heeft dit verzoek overgemaakt

---

<sup>1</sup> De oppositie is ingesteld op grond van de oude Benelux Merkenwet (hierna 'BMW'), welke vervangen is door het BVIE. De betreffende bepalingen hebben geen inhoudelijke wijzigingen ondergaan. In deze beslissing zal uitsluitend worden verwezen naar de huidige bepalingen van het BVIE.

aan de opposant op 20 december 2006, waarbij een termijn tot en met 20 februari 2007 is gegeven om de vereiste bewijzen van gebruik over te leggen.

12. Op 20 februari 2007 heeft de opposant stukken ingediend naar aanleiding van het verzoek betreffende het voorleggen van bewijzen van gebruik van zijn merk. Deze reactie is op 28 februari door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 28 april is gegeven om hierop te reageren.

13. Verweerder heeft hierop gereageerd op 29 april 2007, de uiterlijke termijn van 28 april viel op een zaterdag, dus de verweerder kon op grond van regel 3.9, lid 3 Uitvoeringsreglement (hierna UR) de reactie tot en met maandag 30 april indienen. Deze reactie is op 18 mei 2007 door het Bureau aan de opposant verzonden.

14. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

15. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

16. Opposant voert aan dat het een gerenommeerde Nederlandse onderneming is die al tientallen jaren actief is op het gebied van foodretail- en foodservice en die zich direct en indirect richt op de totale Nederlandse markt. Opposant is van mening dat het merk van verweerder duidelijke en meteen waarneembare fonetische, begripsmatige en visuele overeenstemming met het oudere merk vertoont. Het merk van opposant bevat dezelfde elementen als het merk van verweerder, zoals de afbeelding van de puntzak met friet, dezelfde kleuren geel en rood en de woorden SUPER SNACK ofwel BIG SNACK.

17. Volgens opposant is het leggen van een verband tussen een bekend merk als dat van opposant en het merk van verweerder op zich reeds voldoende om overeenstemming tussen de merken aan te nemen, in casu is het gevaar voor verwarring echter ook reëel aanwezig.

18. Voor wat betreft de waren en diensten in de klassen 29, 30 en 43 is opposant van mening dat ze identiek zijn. Voor wat betreft de waren in klasse 32 geldt een duidelijke overeenstemming en verwantschap.

19. Volgens opposant is er dan ook sprake van een dusdanige duidelijke en evidente overeenstemming tussen de merken en soortgelijkheid van de waren en diensten dat het gevaar voor verwarring zonder meer aanwezig is. Er is dan ook inbreuk gemaakt in de zin van artikel 2.20, lid 1 van het BVIE.

20. In zijn reactie vraagt de verweerder de opposant bewijzen van gebruik voor te leggen van het oudere merk waarop hij zijn oppositie baseert.

21. In antwoord hierop dient opposant gebruiksbewijzen in.

22. Verweerder voert aan dat hij zelf nog oudere handelsnaam- en merkrechten bezit dan opposant.
23. Volgens verweerder zijn alleen de termen SNACK in beide merken hetzelfde. De termen BIG en SUPER zijn dat niet. De term SNACK mist elk onderscheidend vermogen en ook de term BIG heeft weinig onderscheidend vermogen. De afbeelding van een zak friet komt veelvuldig voor in de branche en de plaatsing en weergave van de zak is verschillend. De gebruikte kleuren geel en rood zijn volgens verweerder zeer gebruikelijk voor snackgelegenheden (Mc Donalds, Burger King en FEBO).
24. Verweerder betwist de bekendheid van het merk BIG SNACK in de Benelux, mede gezien het feit dat het teken over zeer weinig onderscheidend vermogen beschikt. Verweerder merkt op dat franchisenemers bovendien de naam BIG SNACK als voorvoegsel voor hun eigen naam gebruiken waardoor handelsnamen ontstaan.
25. Verweerder heeft met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten "geen commentaar".
26. Volgens verweerder is er gezien de totaalindruk van beide merken in het geheel geen gevaar voor verwarring.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Ontvankelijkheid van de oppositie**

27. De oppositietaks is voldaan overeenkomstig de reglementaire bepalingen.
28. De oppositie is ingediend binnen de voorgeschreven termijn en in overeenstemming met de voorgeschreven vormvereisten en overige voorwaarden.
29. Bijgevolg is de oppositie ontvankelijk.

#### **B. Ten gronde**

##### **B.1 Gebruiksbewijzen**

30. In toepassing van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a, BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE dient het merk voor de waren en diensten normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen oppositie wordt ingesteld.
31. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren en diensten waarop de oppositie berust.
32. De betwiste merkaanvraag werd gepubliceerd op 10 maart 2006. De periode die in aanmerking moet worden genomen loopt van 10 maart 2001 tot en met 10 maart 2006.

**Beoordeling**

33. Er werd geen datum van inschrijving vastgesteld voor het ingeroepen recht met inschrijvingsnummer 603327. Dit wordt pas sinds 1 januari 2004 gedaan. Overeenkomstig de thans bestaande regels zou de datum van inschrijving 20 juni 1997 zijn geweest. Deze datum wordt gebruikt voor beoordeling van de geleverde gebruiksbewijzen.

34. Bijgevolg was dit merk meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven en is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond voor de waren en diensten in klassen 29, 30, 35 en 43 waarop de oppositie gebaseerd wordt.

35. De opposant heeft de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

- I. verpakking ten behoeve van BIG SNACK-maaltijden, met het BIG SNACK-logo
- II. kartonnen frietzak, met het BIG SNACK- logo
- III. papieren tas, met het BIG SNACK-logo
- IV. schuifspelletje, promotiemateriaal met het BIG SNACK-logo
- V. jojo, promotiemateriaal met het BIG SNACK-logo
- VI. jaarverslag 2006 Sligro Food Group N.V., waaruit onder andere het huidige aantal franchisenemers en vestigingen van de BIG SNACK-formule blijkt
- VII. jaarverslag 2005 Sligro Food Group N.V., waaruit onder andere het huidige aantal franchisenemers en vestigingen van de BIG SNACK-formule blijkt
- VIII. jaarverslag 2004 Sligro Food Group N.V., waaruit onder andere het huidige aantal franchisenemers en vestigingen van de BIG SNACK-formule blijkt
- IX. jaarverslag 2003 Sligro Food Group N.V., waaruit onder andere het huidige aantal franchisenemers en vestigingen van de BIG SNACK-formule blijkt
- X. verklaring inzake de franchisenemers van de BIG SNACK-formule door directiesecretaris G.J.C.M. van der Veeke van Sligro Food Group Nederland B.V., inclusief de namen en adresgegevens van de vestigingen
- XI. een overzicht met groothandelsomzetcijfers van Sligro naar de deelnemers aan de BIG SNACK-formule
- XII. een drietal facturen uit 2004, 2005 en 2006 inzake de kosten voor deelname aan de BIG SNACK-formule
- XIII. prints van de huidige inhoud van de website [www.bigsnack.nl](http://www.bigsnack.nl), waaruit gebruik van het BIG SNACK logo blijkt, alsmede het aantal vestigingen van de BIG SNACK-formule
- XIV. prints van de website [www.bigsnack.nl](http://www.bigsnack.nl) verkregen van de website [www.webarchive.org](http://www.webarchive.org), waaruit het gebruik van het BIG SNACK logo, alsmede het aantal vestigingen van de BIG SNACK-formule blijkt van 2004 (de eerste pagina van de toenmalige website), 2005 (de gehele inhoud van de toenmalige website) en 2006 (de eerste pagina van de toenmalige website)
- XV. de BIG SNACK brochure ONDERNEEM HET MAAR
- XVI. een afbeelding van een BIG SNACK mobiel verkooppunt/frietkar
- XVII. een BIG SNACK leaflet, betreffende de maandactie februari 2007
- XVIII. een BIG SNACK leaflet, betreffende het maandmenu november
- XIX. een BIG SNACK leaflet, betreffende de maandactie september 2006
- XX. een BIG SNACK leaflet, betreffende de maandactie oktober 2006
- XXI. een 37-tal exemplaren van diverse leaflets ter promotie van de producten uit het BIG SNACK snack-assortiment
- XXII. een afbeelding van een BIG SNACK leaflet, betreffende de november maandactie
- XXIII. een poster betreffende een PUNTZAK FRITES promotie
- XXIV. een poster betreffende een GEZINSZAK FRITES promotie
- XXV. een leaflet inzake spaarkaarten ter promotie van de BIG SNACK snackproducten
- XXVI. een afbeelding van een BIG SNACK verjaardagskaart ter promotie van de BIG SNACK snackproducten
- XXVII. een tweetal kleurplaten ter promotie van de BIG SNACK snackproducten

36. Verweerder gaat niet in op het ingediende bewijs van gebruik.

*Promotiemateriaal, leaflets en brochure*

37. Het promotiemateriaal bestaat onder andere uit verpakkingen waarin het eten meegenomen kan worden. Deze verpakkingen zijn niet gedateerd, evenmin als de promotieartikelen zoals de puzzel, het schuifspelletje en de posters. De kleurplaten die uitgedeeld worden, zijn onderdeel van een actie die liep in februari 2007, hierop is echter slechts het woordmerk BIG SNACK opgenomen. Op de bijbehorende leaflet staat overigens wel het logo weergegeven.

38. De meeste leaflets zijn niet gedateerd. Hoewel er wel een maand wordt genoemd waarin het actieproduct verkrijgbaar is, is vaak niet aangegeven in welk jaar dit is. De datum en het tijdstip onderaan een aantal van de leaflets, neemt het Bureau niet in overweging, aangezien dit voor alle leaflets dezelfde is en op dezelfde plaats vermeld is. Het Bureau gaat er derhalve van uit dat dit de datum betreft waarop de leaflets zijn uitgeprint en dat niet blijkt dat dit de datum is vanaf wanneer de leaflets voor het publiek gebruikt zijn. Enkele leaflets zijn wel gedateerd, te weten; augustus, september en oktober 2006 en februari 2007. De brochure "onderneem het maar" is bedoeld om de franchise-formule onder de aandacht te brengen. Hierin is onder andere te lezen dat er 150 franchisenemers zijn aangesloten of aangesloten geweest bij de BIG SNACK formule. De brochure is niet gedateerd.

39. Op de foto van de BIG SNACK mobiele frietkar is te zien hoe de kar is ingericht. Hierop is niet het logo zoals gedeponeerd opgenomen, maar een afgeleide hiervan, namelijk zonder frietzak.

*Jaarverslagen*

40. Uit de jaarverslagen 2003, 2004, 2005 en 2006 blijkt het aantal franchisenemers en de spreiding van de vestigingen van de BIG SNACK- formule. In 2003 waren er 150 vestigingen, in 2004 157 vestigingen, in 2005 128 vestigingen en in 2006 136 vestigingen. De vestigingen zijn in alle twaalf de provincies vertegenwoordigd.

*Verklaring inzake franchisenemers, overzicht omzetcijfers en facturen*

41. De directiesecretaris van Sligro Food Group Nederland B.V. heeft een verklaring ondertekend waarin hij verklaart dat de bijgevoegde lijst van franchisenemers van de BIG SNACK-formule allemaal een franchiseovereenkomst hebben gesloten en bevoegd zijn tot het gebruik van het merk BIG SNACK. De lijst bevat de 136 vestigingen. Ook is een uittreksel van de Kamer van Koophandel meegezonden van Sligro Food Group Nederland B.V., hierin staat echter niets vermeld met betrekking tot Big Snack.

42. Het overzicht met groothandelsomzetcijfers van de BIG SNACK beslaat de periode 2002 tot en met 2007. De omzetcijfers variëren van ruim 5 miljoen tot ruim 7 miljoen euro.

43. De drie facturen uit 2004, 2005 en 2006 zijn voorbeelden van de kosten voor deelname aan de BIG SNACK-formule. Hierop wordt geen gebruik gemaakt van het logo, maar slechts van het woord "Big Snack formule".

### Website

44. Uit de prints van de huidige inhoud van de website [www.bignack.nl](http://www.bignack.nl) blijkt het gebruik van het BIG SNACK logo, alsmede het aantal vestigingen van de BIG SNACK-formule. De website vermeldt dat het merk BIG SNACK sinds 1997 gebruikt wordt. Ook zijn er prints van de website [www.bignack.nl](http://www.bignack.nl) van 2004 (de eerste pagina van de toenmalige website), 2005 (de gehele inhoud van de toenmalige website) en 2006 (de eerste pagina van de toenmalige website). Deze zijn verkregen middels de website [www.webarchive.org](http://www.webarchive.org). Ook uit deze prints blijkt het gebruik van het BIG SNACK logo en het aantal vestigingen van de BIG SNACK-formule.

### Conclusie

45. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEG, arrest *Ansul*, zaaknr. C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden (arrest *Ansul*, reeds aangehaald, punt 43). In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (arrest *Ansul*, reeds aangehaald, punt 37; GEA, 12 maart 2003, arrest *Silk Cocoon*, T-174/01, punt 39; GEA, 8 juli 2004, arrest *VITAFRUIT*, T-203/02, punt 39; GEA, arrest 8 november 2007, arrest *Charlott*, zaaknr. T-169/06, punt 34).

46. Het Bureau is van mening dat het materiaal dat is overgelegd in totaliteit voldoende gedateerd is om gebruik in de periode 10 maart 2001 tot en met 10 maart 2006 aan te tonen. Het feit dat er enkele stukken niet gedateerd werden, doet hier niet aan af. Deze stukken kunnen de andere bewijselementen die werden aangevoerd, ondersteunen (Vitafruit T-203/02 GEA 8 juli 2003, overweging 53). Zo tonen de meegezonden verpakkingen, gadgets en posters bijvoorbeeld aan dat het merk normaal in de markt wordt gezet en gebruikt.

47. Het bewijs van gebruik toont voldoende aan dat opposant afzet van zijn waren en diensten probeert te vinden en dat het gebruik een werkelijk commercieel doel dient. Het logo wordt consequent gebruikt en de frequentie waarmee het publiek met het merk geconfronteerd wordt zal waarschijnlijk hoog zijn, gezien het aantal franchiseondernemingen.

48. Opposant heeft naar mening van het Bureau dan ook voldoende bewijs van gebruik overgelegd om aannemelijk te maken dat het woord- beeldmerk BIG SNACK gebruikt is voor de waren en diensten waar het voor gedeponeerd is.

## B.2 Reputatie van het ingeroepen recht

49. Opposant geeft in zijn argumenten aan dat het een gerenommeerde Nederlandse onderneming is die al tientallen jaren actief is op het gebied van foodretail- en foodservice en die zich direct en indirect richt op de totale Nederlandse markt. Volgens opposant is het leggen van een verband tussen een bekend merk als dat van opposant en het merk van verweerder op zich reeds voldoende om overeenstemming tussen de merken aan te nemen.

50. Oposant heeft deze stelling niet heeft onderbouwd met stukken in zijn argumenten van 18 oktober 2006. Volgens regel 17, lid 1 sub c UR moeten deze stukken bij de argumenten gevoegd worden. Het materiaal dat werd ingediend door opposant werd in een later stadium met een ander doel in de procedure ingediend, namelijk naar aanleiding van het verzoek van verweerder om bewijs van gebruik in te dienen. Het materiaal zal dan ook slechts op die grond worden beoordeeld en het Bureau zal geen oordeel kunnen geven betreffende de reputatie van het merk. Overigens zou, ook al zou er sprake zijn van bekendheid van het oudere merk, dit de eindbeslissing in deze zaak niet beïnvloeden.

### B.3 Verwarringsgevaar

51. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b, of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

52. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: “Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op:

- a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken;*
- b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan”.*

53. Volgens de rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: “de richtlijn”) is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, *Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, zaaknr. C-39/97, 29 september 1998; *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, zaaknr. C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, zaaknr. A 98/3, *Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges*, 2 oktober 2000; BenGH, zaaknr. A 98/5, *Marca Mode/Adidas*, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, nr. C02/133HR, *Flügel-flesje*, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, *N-20060227-1*, 27 februari 2006).

### Vergelijking van de tekens



54. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (HvJEG, *Sabel-Puma*, zaaknr. C-251/95, 11 november 1997).

55. In de zaak *Matratzen Concord* wordt door het Hof het volgende overwogen: “Het Gerecht heeft [...] terecht gepreciseerd dat bij de beoordeling van de overeenstemming van twee merken niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk mag worden beschouwd en vergeleken met een ander merk, maar dat de betrokken merken juist elk in hun geheel met elkaar moeten worden vergeleken. Volgens het Gerecht



sluit dit niet uit dat de totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, in bepaalde omstandigheden door een of meer van de bestanddelen ervan kan worden gedomineerd” (HvJEG, *Matratzen Concord*, zaaknr. C-3/03 P, 28 april 2004, 32).

56. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

#### Visuele vergelijking

57. Beide merken zijn woord- beeldmerken die op het eerste gezicht bestaan uit een aantal gemeenschappelijke elementen; de kleuren geel en rood, een frietzak en wordelementen.

58. Voor wat betreft de wordelementen is het Bureau van mening dat deze visueel niet overeenstemmend zijn. Ze bestaan beide weliswaar uit twee woorden, waarvan één woord identiek is, maar het eerste woord van het ingeroepen recht bestaat uit 3 letters, waarvan één letter, de “l” volledig als beeldelement wordt weergegeven, namelijk als onderdeel van de frietzak. Het eerste woord van het merk van verweerder bestaat uit 5 letters en bovendien zijn de letters in het merk van verweerder opgebouwd uit frietjes, terwijl de letters van het merk van opposant strak zijn weergegeven en bovendien in andere kleuren. Het eerste deel trekt over het algemeen de aandacht van het publiek. Het woord SNACK zal naar de mening van het Bureau door het in aanmerking komend publiek niet opgevat worden als een onderscheidend onderdeel van het merk, maar slechts als een aanduiding van de producten die men daar kan betrekken, namelijk snacks. Daarnaast heeft het merk van verweerder nog een subtitel “dat snackt super”.

59. Beide frietzakken zijn naar de mening van het Bureau verschillend. De frietzak van het merk van opposant maakt onderdeel uit van het eerste woord BIG. Het is een gestileerde zak, met rechte frietjes die vrij statisch in de zak staan. De frietzak van verweerder is daarentegen wat “speelser” en minder gestileerd. Er is duidelijk een papieren zak te zien met een klodder mayonaise. Bovendien zijn enkele frietjes los van de rest, alsof de zak wordt vol geschept.

60. Hoewel in beide merken de kleuren geel en rood worden gebruikt is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verschillende tinten en verschillende verhoudingen. Het merk BIG SNACK maakt overwegend gebruik van rood en dit rood is van een helderder tint dan het rood van verweerder. Het ingeroepen recht heeft ook de kleur wit als onderdeel van het logo, dit ontbreekt bij het merk van verweerder.

61. Ten slotte is het Bureau van mening dat de ruit als achtergrond een belangrijke impact heeft op de visuele indruk die het merk maakt. Het versterkt de strakke, gestileerde indruk.

62. De figuratieve elementen in beide tekens zijn van dien aard dat bij de visuele beoordeling van de betrokken tekens de opgeroepen totaalindruk een andere globale indruk geeft.

63. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel niet of slechts in uiterst beperkte mate overeenstemmend zijn.

#### *Fonetische vergelijking*

64. Voor wat betreft de fonetische vergelijking gaat het met name om de woorelementen BIG SNACK en SUPER SNACK. Dit zijn de elementen die de consument gebruikt om aan het merk te refereren. De ondertitel "dat snackt super" zal als informatie worden opgevat, maar niet als dominerend onderdeel van het merk naar de mening van het Bureau. In beide tekens is het laatste woord identiek, dit zal als ondergeschikt onderdeel van het merk worden opgevat, nu het een aanduiding is van de producten die men ter plaatse kan verkrijgen.

65. Bij de beoordeling van woorelementen, is het eerste gedeelte over het algemeen het gedeelte dat voornamelijk de aandacht van de consument trekt. Er is totaal geen fonetische overeenkomst tussen BIG en SUPER.

66. De tekens zijn in fonetisch opzicht niet overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*

67. De woorden BIG SNACK en SUPER SNACK zijn beide zeer beschrijvend om de hoedanigheid van de snacks weer te geven. In beide gevallen betreft het een kwaliteitsaanduiding en is er dus een begripsmatige overeenkomst.

68. Ook de frietzak heeft geen groot onderscheidend vermogen voor de waren en diensten waar beide merken voor gedeponeerd werden. Het is immers een afbeelding van het hoofdproduct van beide merken. Het is begripsmatig gezien echter wel overeenstemmend.

69. De kleuren rood en geel worden, zoals verweerder aanvoert, vaak gebruikt voor snackproducten. Wellicht hebben ze een betekenis zoals mayonaise en ketchup of heeft het een andere reden, het is naar de mening van het Bureau niet bijzonder onderscheidend om dergelijke kleuren te gebruiken.

70. Gezien het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat op begripsmatig vlak de tekens sterk overeenstemmen.

#### *Conclusie*

71. De tekens stemmen op visueel en fonetisch vlak niet overeen. Op begripsmatig vlak zijn de tekens in hoge mate overeenstemmend.

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

72. Vanwege proceseconomische redenen laat het Bureau de vergelijking van de waren en diensten achterwege. Overigens gaat de verweerder ook niet verder in op de soortgelijkheid van de waren en diensten.

#### **B.4. Overige relevante factoren**

73. Voor wat betreft het beroep van de verweerder op de oudere handelsnaam- en merkrechten merkt het Bureau op dat in de oppositieprocedure in de Benelux geen andere rechten kunnen worden ingeroepen dan de rechten die onderdeel uitmaken van het geschil (zie artikel 2.14, lid 1 BVIE en regel 1.16, lid 1, sub c UR). Het feit dat verweerder beschikt over oudere merkrechten doet dan ook niet af aan de mogelijkheid van opposant om bezwaar te maken tegen de inschrijving van onderhavig merk.

74. Het Bureau wijst erop dat een oppositie wordt ingesteld op grond van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE juncto artikel 2.3, sub b BVIE. De bepalingen van artikel 2.20, lid 1 BVIE inzake de beschermingsomvang, waarnaar opposant verwijst, zijn niet van toepassing.

75. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

76. Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd).

77. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In onderhavig geval bestaat het in aanmerking komend publiek van de waren en diensten van opposant en verweerder uit de consument die snacks eet. De keuze voor de snackbar is in veel gevallen geografisch bepaald, de dichtst bijzijnde snackbar zal het snelst bezocht worden als er zin is om te snacken. De aandacht van het publiek zal dan ook niet hoger of lager liggen dan die van de gemiddelde consument.

78. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd).

79. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe

onderscheidingskracht (zie arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18, HvJEG, Sabel-Puma, zaaknr. C-251/95, 11 november 1997, punt 24 en arrest LLOYD, reeds aangehaald, punt 20).

80. In dit geval is niet vast komen te staan dat het onderscheidend vermogen van de merken groter is door het gebruik dat ervan is gemaakt. De merken hebben aangezien zij (in elk geval ten dele) uit verwijzende (zo niet beschrijvende) bestanddelen zijn samengesteld, evenmin van huis uit een grotere onderscheidingskracht. In tegendeel, bij de vergelijking van de tekens is gebleken dat beide merken uit zeer zwakke elementen bestaan en dat er eerder sprake is van een verkleinde onderscheidingskracht.

### **C. Conclusie**

81. Er is geen fonetische overeenstemming. Visueel zijn de tekens niet of slechts in uiterst beperkte mate overeenstemmend. Er is slechts sprake van een begripsmatige overeenstemming. Het Bureau is echter van mening dat de begripsmatige aspecten dusdanig verwijzend danwel beschrijvend zijn dat de totaalindruk van de merken de consument niet in verwarring zal brengen. De visuele verschillen, zoals met name de ruit in het merk van opposant en de samenstelling van de woorden uit frietjes in het merk van verweerder zullen beklijven bij het in aanmerking komend publiek. Zoals in overweging 72 reeds werd vermeld heeft het Bureau om proceseconomische redenen de vergelijking van de waren achterwege gelaten. Overeenstemming tussen de tekens is namelijk een voorwaarde voor het vaststellen van gevaar voor verwarring in een oppositie gezien de verwijzing in artikel 2.14, lid 1 BVIE naar artikel 2.3, sub a en b. Het eindoordeel dat er geen gevaar voor verwarring bestaat zou overigens, zoals reeds opgemerkt in punt 50 van deze beslissing, niet anders zijn wanneer zou komen vast te staan dat het oudere merk bekendheid geniet. Het Bureau is dan ook van mening dat er in casu geen sprake is van verwarringsgevaar.

## **IV BESLUIT**

82. De oppositie wordt geheel afgewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

83. Oppositie met nummer 2000335 niet gegrond is.

84. De merkaanvraag voor alle waren en diensten ingeschreven wordt.

85. De opposant 1.000 euro verschuldigd is aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32 Uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 november 2007

Saskia Smits  
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Willy Neys