


**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE N° 2000783**  
**van 18 februari 2007**

**Opposant:** **McDonald's International Property Company, Ltd.,**  
**Delaware corporation**  
2711 Centerville Road, Suite 400  
Wilmington, Delaware 19808  
Verenigde Staten van Amerika

**Gemachtigde:** **Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V.**  
Dr. Kuyperstraat 6  
2514 BB Den Haag  
Nederland

**Merken:**

<b>Ingeroepen recht 1:</b>	(Europese inschrijving 62612)
McDRIVE	
<b>Ingeroepen recht 2:</b>	(Benelux inschrijving 432477)
McDRIVE	
<b>Ingeroepen recht 3:</b>	(Europese inschrijving 62604)
	
<b>Ingeroepen recht 4:</b>	(Benelux inschrijving 57879)
McDONALD's	
<b>Ingeroepen recht 5:</b>	(Benelux inschrijving 383459)
<b>McOntbijt</b>	
<b>Ingeroepen recht 6:</b>	(Benelux inschrijving 573465)
McSNACK	
<i>tegen</i>	

**Verweerder:** **Petrus A.L. van Driel**  
Gen. Maczekstraat 16  
4818 BW Breda  
Nederland

**Gemachtigde:** **Corten Advocaten**

St. Ignatiusstraat 257  
4817 KK Breda  
Nederland

**Betwiste merk:** McDrijf (depotnummer 1116119)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 25 juli 2006 heeft verweerder het woordmerk McDrijf gedeponeerd ter onderscheiding van waren in klassen 29, 30, 32, 33 en 34. Het depotnummer is 1116119. Dit depot is op 14 augustus 2006 gepubliceerd.

2. Op 31 oktober 2006 heeft opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

Europese inschrijving 62612 McDRIVE ingediend op 1 april 1996 voor diensten in klasse 42

Benelux inschrijving 432477 McDRIVE ingediend op 2 juli 1987 voor diensten in klassen 35, 41 en 42

Europese inschrijving 62604 *Mc* ingediend op 1 april 1996 voor diensten in klassen 35, 41 en 42

Benelux inschrijving 57879 McDONALD'S ingediend 7 september 1971, met inroeping van verkregen rechten in België en Nederland sinds respectievelijk 24 januari 1963 en 1970. Dit merk werd ingediend voor waren in klassen 29, 30, 31 en 32

Benelux inschrijving 383459 **McOntbijt** ingediend 24 juni 1982 voor waren in klassen 29, 30, 31 en 32

Benelux inschrijving 573465 McSNACK ingediend 8 maart 1995 voor waren en diensten in klassen 29, 30, 31, 32 en 43

3. Opposant is de houder van de ingeroepen rechten zoals blijkt uit de registers. De oppositie is ter kennis gebracht van verweerder op 8 november 2006.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot.

5. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten van de respectievelijke ingeroepen rechten.

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 (BVIE).

7. De proceduretaal is het Nederlands.

**B. Verloop van de procedure**

8. De oppositie voldoet aan alle voorwaarden gesteld in BVIE en het uitvoeringsreglement. Het Bureau heeft dan ook op 8 november aan partijen medegedeeld dat deze ontvankelijk is.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 9 januari 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 23 januari 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gestuurd.
10. Op 22 maart 2007 heeft opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 27 maart 2007 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 27 mei 2007 is gegeven om hierop te reageren.
11. Op 22 mei 2007 heeft de door verweerder aangestelde gemachtigde gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan opposant doorgestuurd op 31 mei 2007.
12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
13. Het Bureau beschikt over voldoende gegevens om over de oppositie te kunnen beslissen.

**II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

14. Opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, zich beroepend op 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.
15. Opposant is van mening dat de ingeroepen merken allen woordmerken zijn en dat bij woordmerken het eerste deel ervan de aandacht trekt van het publiek. Daarbij geeft opposant aan dat het van algemene bekendheid is dat in zijn merken het voorvoegsel "Mc" een bijzondere plaats inneemt. Opposant voert daarbij als tweede element aan dat hij en zijn merken zeer bekend zijn. Opposant geeft aan dat zijn twee woordmerken McDRIVE visueel identiek zijn aan het teken van verweerder, met name bij een globale beoordeling. Met betrekking tot de overige merken die werden ingeroepen geeft opposant aan dat er ("tenminste tot op zekere hoogte") sprake is van een mate van visuele overeenstemming. Hiertoe verwijst opposant naar de bekendheid van het "Mc" merk en de bij het publiek bestaande bekendheid van het gebruik in serie van "Mc" als voorvoegsel.
16. Bij de fonetische vergelijking geeft opposant aan dat alle ingeroepen merken en het teken van verweerder beginnen met de aanduiding "Mc". Specifiek inzake de McDRIVE merken merkt opposant op dat deze evenals het teken van verweerder twee lettergrepen hebben waarbij de eerste identiek is en de tweede nagenoeg identiek wordt uitgesproken. De tweede lettergrepen bevatten daarbij nagenoeg dezelfde lettercombinaties. Naar mening van opposant zijn de McDRIVE merken in hoge mate fonetisch gelijkend. Met betrekking tot de overige merken van opposant meent hij dat deze in zekere mate overeenstemmen met het teken van verweerder gezien de identieke eerste lettergrepen. Opposant geeft daarnaast aan dat de restaurants die hij onder de naam McDRIVE exploiteert in de volksmond de

bijnaam McDrijf zouden dragen. Hierin ziet opposant een begripsmatige overeenstemming met het teken van verweerder.

17. Opposant geeft aan dat de waren die bij het depot van verweerder werden aangeduid deels dezelfde zijn als die zijn opgenomen in de lijsten van waren en diensten van alle door hem ingeroepen merken. Opposant voegt ter ondersteuning daarvan de lijsten van al deze rechten samen tot een enkele lijst waarbij de waren en diensten die in de lijsten van de verschillende inschrijvingen voorkomen slechts eenmaal worden opgenomen. Opposant stelt als het ware een geconsolideerde warenlijst op. Daarnaast zijn de waren aangeduid in het depot van verweerder die niet woordelijk voorkomen in de opgestelde geconsolideerde lijst naar mening van opposant soortgelijk aangezien deze veelal worden verkocht in horecagelegenheden, een dienst die wel voorkomt in de geconsolideerde lijst van opposant.

18. Opposant geeft aan dat zijn merk bekend is en beroept zich daartoe op het Verdrag van Parijs. Volgens opposant brengt dit met zich mee dat hij zich tevens kan verzetten tegen de registratie voor niet-soortgelijke waren. Ter ondersteuning van deze bekendheidsclaim verstrekt opposant cijfers over het aantal restaurants dat onder het merk McDRIVE wordt geëxploiteerd en de plaatsen van vestiging ervan.

19. Tenslotte verwijst opposant naar de inschrijving in het handelsregister van een vennootschap waarvan verweerder tevens aandeelhouder/bestuurder is. Op basis van de in handelsregister aangeduide economische activiteiten spreekt opposant het vermoeden uit dat verweerder verantwoordelijk zou zijn voor het gebruik van de aanduiding McDrijf op een website. Uit dit specifieke gebruik op deze website volgt naar mening van opposant dat verweerder bewust aansluiting zoekt bij de merken en handelsnaam van opposant.

20. Verweerder geeft aan voornemens te zijn een horecaonderneming te starten. Deze zal worden geëxploiteerd vanuit een drijvende constructie en daartoe is het woord McDrijf als merk gedeponeerd. Volgens verweerder is er geen gevaar voor verwarring te duchten. Daartoe voert verweerder ten eerste aan dat opposant geen alleenrecht kan claimen op het gebruik van het voorvoegsel "Mc". Dit omdat er meer ondernemingen zijn die dit voorvoegsel gebruiken en omdat opposant geen rechten op dit voorvoegsel als seriemerk kan claimen.

21. Hieruit concludeert verweerder dat enkel dient te worden gezien of de onderdelen van de ingeroepen merken die na het voorvoegsel "Mc" staan dusdanig overeenstemmen met de aanduiding "Drijf" (het woord dat in het teken van verweerder op de aanduiding "Mc" volgt) dat er gevaar voor verwarring bestaat. Dit is naar mening van verweerder niet het geval aangezien deze elementen in de merken van opposant serieuze beschrijvingen zijn van zijn producten. Het teken van verweerder heeft daarentegen een grappende en parodiërende toon die verwijst naar de aard van de onderneming van verweerder. In dit verband voert verweerder eveneens aan dat het publiek zal begrijpen dat opposant zich niet van een dergelijke jolige naam zal bedienen.

22. Met betrekking tot de specifieke argumenten die opposant naar voren bracht inzake de vergelijking van zijn McDRIVE merken met het teken van verweerder geeft verweerder aan dat de eerste lettergreep buiten beschouwing dient te worden gelaten en dat de tweede lettergrepen niet vergelijkbaar zijn gezien het feit dat zij in verschillende talen luiden en verschillend worden uitgesproken.

23. Naar mening van verweerder zijn de waren aangeduid in zijn depot niet soortgelijk aangezien verweerder voornemens is uitsluitend ecologische producten te verkopen. Daarnaast is verweerder voornemens alcoholische dranken en tabaksproducten te gaan verkopen. Dit doet opposant allemaal niet en voor deze laatste twee categorieën van producten beschikt opposant ook niet over een merkregistratie. Verweerder meent bovendien dat er geen gevaar voor verwarring te duchten is aangezien hij zijn activiteiten uit gaat voeren vanaf het water terwijl opposant met zijn restaurants langs autowegen en in stadscentra gevestigd is.

24. Verweerder geeft aan dat er geen gevaar voor verwarring te duchten is aangezien hij voornemens is het teken te gebruiken in een specifieke grafische weergave waarvan het gedeponeerde woordteken een onderdeel zou vormen. Dit te voeren teken is naar mening van verweerder voldoende afwijkend van de rechten van opposant. Verweerder ontkent iets te maken te hebben met de door opposant vermelde website en stelt verder dat uit het gebruik van de aanduiding McDrijf op betrokken site blijkt dat het publiek deze aanduiding juist op zal vatten als zijnd een teken dat niet door opposant zou worden gebruikt.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Ten gronde**

##### **A.1 Algemeen bekend merk**

25. Opposant geeft in zijn middelen aan zijn oppositie te baseren op artikel 2.14, lid 1, sub a en b BVIE. Dit is echter niet het geval. Opposant heeft bij het indienen van de oppositie niet aangegeven zich tegen het depot te verzetten op basis van een niet-geregistreerd algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis Verdrag van Parijs. Artikel 2.14 lid 1, sub b BVIE is dus niet van toepassing.

26. Met deze foutieve verwijzing zal opposant bedoelen aan te geven dat zijn merken bekend danwel beroemd zijn. Dit is een argument dat betrekking heeft op de beschermingsomvang van zijn geregistreerde merken. De cijfers die opposant ter ondersteuning hiervan verstrekt, hebben enkel betrekking op de ingeroepen merken McDONALD'S (Benelux inschrijving 57879) en McDRIVE (Europese inschrijving 62612 en Benelux inschrijving 432477).

##### **A.2 Verwarringsgevaar**

27. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan opposant, als houder van oudere merken, 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 BVIE.

28. 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.”

29. 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 tegen 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, nr. N-20060227-1, 27 februari 2006).

#### 1. Benelux inschrijving 432477 McDRIVE

##### *Vergelijking van merk en teken*

30. 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.

31. 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).

32. Uit de bewoording van artikel 4, lid 1, sub b) van de richtlijn (vergelijk artikel 2.14, lid 1 BVIE juncto artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke “bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk”, volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEG, Sabel-Puma, zaaknr. C-251/95, 11 november 1997).

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
McDRIVE	McDrijf

*Auditieve vergelijking*

33. Het teken van verweerder en het merk van opposant bestaan beide uit twee lettergrepen. De eerste lettergrepen zijn fonetisch identiek. De beginklank van de tweede lettergrepen van beiden is eveneens identiek en de eindklanken van de tweede lettergrepen zijn sterk gelijkend.

34. Daarbij moet in overweging worden genomen dat het eerste gedeelte van de woorden veelal de aandacht zal trekken (zie in die zin GEA, arrest MUNDICOR, zaaknr. T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, overweging 83).

35. Gelet op voorgaande overwegingen is het Bureau van mening dat er een sterke auditieve overeenstemming is tussen merk en teken.

#### *Visuele vergelijking*

36. Merk van opposant en teken van verweerder zijn beide woordmerken. Beide bestaan uit zeven letters waarvan de eerste vijf dezelfde zijn "MCDRI". De laatste twee letters verschillen. Dit zijn "VE" en "JF". Het verschil in het gebruik van hoofdletters doet naar mening van het Bureau niet terzake.

37. De verschillen zijn niet van dien aard dat zij opwegen tegen de gelijkenissen. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat de tekens op visueel vlak een grote mate van overeenstemming vertonen.

#### *Begripsmatige vergelijking*

38. Zowel merk van opposant als teken van verweerder bestaan uit een combinatie van het betekenisloze voorvoegsel "Mc" en tweede lettergrepen die ieder voor zich een eigen beschrijvende betekenis hebben. Voor beide geldt dan ook dat in hun geheel beschouwd ze betekenisloos zijn.

39. Zoals opgemerkt hebben de beide tweede lettergrepen wel een betekenis. Drive is het Engelse woord voor rijden. De betekenis van drijf behoeft geen nadere toelichting. Beide betekenissen zijn verschillend.

40. Opposant voert terzake aan dat zijn restaurants die onder de naam McDRIVE worden gedreven in volksmond ook wel McDrijf worden genoemd. Dit doet echter niet terzake. Het maakt immers niet dat daarmee de aanduidingen McDRIVE en McDrijf een zelfde, of overeenstemmende betekenis krijgen. Overigens levert opposant geen bewijs van deze beweerdelijk bestaande gewoonte. Ook daarom moet deze argumentatie buiten beschouwing blijven. Het ingediende materiaal daarover (een afbeelding van een ondergelopen McDRIVE restaurant dat voorzien is van het onderschrift "Tsunami inspireert McDonalds tot oprichting nieuw filiaal: de McDrijf!") is louter een grappig bedoelde uitlating waarbij een woordspeling wordt gemaakt die gebaseerd is op de auditieve overeenstemming met het merk van opposant.

41. Verweerder geeft aan dat de tekens een verschillende betekenis hebben omdat het publiek zou weten dat opposant enkel achtervoegsels gebruikt die op een serieuze wijze (een van) zijn producten waren en of diensten beschrijven. Dit argument doet bij de beoordeling van een begripsmatige overeenstemming niet terzake, de veronderstelde verwachting van het publiek inzake de toonzetting die een merkhouder in zijn merken hanteert heeft geen invloed op de vraag of tekens overeenstemmen. De beoordeling in een oppositie dient te worden gedaan op basis van de registergegevens.

42. Dit laatste neemt echter niet weg dat het Bureau op hetzelfde eindoordeel komt inzake de begripsmatige overeenstemming. Daarvan is inderdaad geen sprake.

#### *Conclusie*

43. De tekens zijn visueel en auditief sterk overeenstemmend. Van begripsmatige overeenstemming is geen sprake nu voor beide woorden reeds werd vastgesteld dat deze geen betekenis hebben.

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

44. Voor een beoordeling van een oppositie moeten de verschillende door opposant ingeroepen merken ieder voor zich worden vergeleken met het door verweerder gedeponeerde teken. De werkwijze van opposant die uitgaat van één geconsolideerde lijst van waren en diensten samengesteld uit de lijsten van waren en diensten die bij de verschillende ingeroepen merken horen gaat niet op.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<p><i>Klasse 35 Promotie van samengestelde voedingspecialiteiten; het voorbereiden van instructies voor de bedrijfsvoering in restaurants.</i></p> <p><i>Klasse 41 Het samenstellen van lesmateriaal voor de bedrijfsvoering in restaurants.</i></p> <p><i>Klasse 42 Het ontwerpen en ontwikkelen van lesmateriaal voor de bedrijfsvoering in restaurants; planning en advisering voor bouw en constructie, voor inrichting van restaurants, eetgelegenheden en faciliteiten.</i></p> <p><i>Klasse 43 Horecadiensten en diensten verleend in, of betrekking hebbende op, restaurants en andere gelegenheden en voorzieningen zich bezighoudende met het verschaffen van voor de consumptie bereide dranken en voedsel, zowel als met de verkoop van samengestelde voedingspecialiteiten; bereiding van meeneemmaaltijden.</i></p>	<p><i>Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.</i></p> <p><i>Klasse 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.</i></p> <p><i>Klasse 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.</i></p> <p><i>Klasse 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).</i></p> <p><i>Klasse 34 Tabak; artikelen voor rokers; lucifers.</i></p>

45. De waren aangeduid door verweerder kunnen worden samengevat als voeding, dranken, lucifers en tabakswaaren. Deze waren komen niet voor in het merk van opposant. Van identieke waren of diensten is geen sprake.

46. Om te kunnen beslissen of de waren en diensten in kwestie soortgelijk zijn, moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten



kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEG, arrest Canon, reeds aangehaald).

47. Van soortgelijkheid is sprake voor een deel van de waren. Opposant heeft zijn merk geregistreerd voor onder meer *Horecadiensten en diensten verleend in, of betrekking hebbende op, restaurants en andere gelegenheden en voorzieningen zich bezighoudende met het verschaffen van voor de consumptie bereide dranken en voedsel, zowel als met de verkoop van samengestelde voedingsspecialiteiten; bereiding van meeneemmaalijden*. Het publiek verwacht in restaurants eten en drinken te kunnen krijgen en gaat er met dat doel naartoe. Zonder voedingswaren en dranken kan een restaurant niet functioneren. Voor de waren door verweerder aangeduid in klassen 29, 30, 32 en 33 moet dan ook worden geconcludeerd dat deze soortgelijk zijn aan de diensten door opposant aangeduid in klasse 43. Deze waren zijn volledig complementair met de diensten van opposant.

48. Dit heeft ook te gelden voor de in klasse 34 genoemde lucifers. Horecagelegenheden, zo is algemeen bekend, verstrekken lucifers aan hun klanten. Daarbij wordt de verpakking van de lucifers in de regel gebruikt als reclaimedrager, de naam van de gelegenheid wordt hierop aangebracht. Voor lucifers geldt dus eveneens dat deze complementair zijn.

49. Dit is anders voor de rokerswaren. Het is van algemene bekendheid dat deze in horecagelegenheden worden verkocht, veelal vanuit automaten. Voor deze waren geldt dan ook zeker dat het publiek verwacht deze te kunnen verkrijgen in een horecagelegenheid. Dit maakt nog niet dat tot soortgelijkheid kan worden geconcludeerd. Het publiek dat rookwaren koopt zal altijd weten dat dit geen product is van de verkoper. De roker die sigaretten koopt in een restaurant weet dat de uitbater van de gelegenheid de sigaretten geproduceerd door een ander verkoopt. Bovendien zijn rookwaren ook altijd voorzien van het merk van de betreffende tabaksfabrikant, deze worden niet geproduceerd door de verkoper. Het rokende publiek is merkvast en zal zijn gebruikelijke merk willen kopen. Huismerksigaretten van restaurateurs bestaan niet. Voor de overige diensten van opposant geldt hetzelfde, van soortgelijkheid met rokerswaren is geen sprake.

50. Het argument van verweerder dat zijn waren niet vergelijkbaar zijn met de diensten van opposant gezien de te hanteren formule van het restaurant van verweerder (het restaurant zal drijven en niet in steden/aan hoofdwegen gevestigd zijn en hanteert daarnaast een ecologisch assortiment) gaat niet op. De gekozen verkoopformule is geen onderdeel van de gehanteerde lijst van waren en blijkt niet uit het depot. In een oppositieprocedure kan deze dan ook geen rol spelen. De beoordeling van het verwarringsgevaar dient te worden vastgesteld op basis van de registergegevens.

### *Conclusie*

51. De diensten van opposant en de waren van verweerder genoemd in klassen 29, 30, 32, 33 en de waar lucifers (klasse 34) zijn soortgelijk. De overige waren van verweerder in klasse 34 zijn niet soortgelijk aan de diensten van opposant.

### **A.3 Beoordeling gevaar voor verwarring**

52. 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.

53. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald). Het Bureau is van mening dat het in aanmerking komende publiek in dit geval de gemiddelde consument is die geen bijzonder hoog aandachtsniveau heeft.

54. In het algemeen stemmen twee merken overeen als zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (arrest MATRATZEN, reeds aangehaald, overweging 30), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

55. 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; arrest Sabel-Puma, reeds aangehaald, punt 24 en arrest LLOYD, reeds aangehaald, punt 20).

57. Zoals aangegeven in punt 27 wordt het beroep van opposant op bescherming onder artikel 6bis Verdrag van Parijs opgevat als een beroep op een verruimde beschermingsomvang van het merk McDRIVE. Daarvan is blijkens de door opposant verstrekte gegevens (176 restaurants langs alle hoofdwegen in de Benelux, gebruik gedurende vele jaren) en naar kennis van het Bureau inderdaad sprake. McDRIVE is een bekend merk. Dit kan opposant echter niet baten voor wat betreft de oppositie tegen waren die niet soortgelijk zijn aan zijn diensten.

58. Anders dan opposant stelt, kan deze bekendheid in deze procedure niet leiden tot een verbod op het gebruik van tekens voor niet-soortgelijke waren. Het BVIE biedt inderdaad de mogelijkheid om in geval van een bekend merk, bij afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk, een verbod te vragen op basis van artikel 2.20, lid 1, sub c BVIE. Hiervoor is in de oppositieprocedure expliciet geen ruimte. Artikel 2.14, lid 1, sub a van het BVIE verwijst immers uitsluitend naar artikel 2.3, sub a en b.

59. Het Bureau is van oordeel dat er tussen McDRIVE en McDrijf op auditief en visueel vlak een zeer grote mate van overeenstemming bestaat. Op begripsmatig vlak is deze niet aanwezig. De waren en diensten zijn gedeeltelijk soortgelijk en voor een klein deel niet soortgelijk. Het oordeel van het Bureau is dan ook dat het publiek kan menen dat de soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen. Voor de niet-soortgelijke waren oordeelt het Bureau dat het publiek niet in verwarring zal zijn.

60. Gezien deze tussenconclusie zal het Bureau eerst onderzoeken of er in de lijsten van de overige door opposant ingeroepen rechten waren of diensten voorkomen die identiek of soortgelijk zijn aan *tabak* en *artikelen voor rokers*.

## **2. Europese inschrijving 62612 McDRIVE**

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><i>Klasse 42 Dienstverlening op het gebied van of met betrekking tot bedrijfsvoering en franchising van restaurants en andere instellingen of voorzieningen, die toebereide voedingsmiddelen en dranken ter consumptie en voor "drive-through" voorzieningen aanbieden; bereiding en verkoop van meeneemmaaltijden; design/ontwerpen van restaurants, instellingen en voorzieningen voor derden; constructieplanning en constructieadviesing m.b.t. restaurants voor derden.</i></p>	<p><i>Klasse 34 Tabak; artikelen voor rokers; lucifers.</i></p>

### 3. Europese inschrijving 62604 *Mc*

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><i>Klasse 35 Dienstverlening op het gebied van publiceren en uitgeven ten behoeve van restaurants.</i></p> <p><i>Klasse 41 Publiceren en uitgeven van cursusmateriaal inzake management van restaurants;opleiding van personen in management en bedrijfsvoering van restaurants, instellingen of voorzieningen voor derden.</i></p> <p><i>Klasse 42 Dienstverlening op het gebied van of met betrekking tot bedrijfsvoering en franchising van restaurants en andere instellingen of voorzieningen, die toebereide voedingsmiddelen en dranken ter consumptie en voor "drive-through" voorzieningen aanbieden; bereiding en verkoop van meeneemmaaltijden;design/ontwerpen van restaurants, instellingen en voorzieningen voor derden, constructieplanning en constructieadviesing m.b.t. restaurants voor derden.</i></p>	<p><i>Klasse 34 Tabak; artikelen voor rokers.</i></p>

### 4. Benelux inschrijving 57879 McDONALD'S

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><i>Klasse 29 Levensmiddelen voor zover niet</i></p>	<p><i>Klasse 34 Tabak; artikelen voor rokers.</i></p>

<p><i>begrepen in andere warenklassen, groenten (gedroogd, geconserveerd of gekookt); vlees en wild in verse, gebraden, gekookte, gebakken en geconserveerde vorm; melkdranken voor zover niet begrepen in andere warenklassen.</i></p> <p><i>Klasse 30 Banketbakers- en suikerbakkerswaren, brood, biscuits, koek, meel en meelprodukten; consumptie-ijs, chocolade, chocolade-artikelen, bonbons, snoepgoed, chocoladedranken, melkdranken voor zover niet begrepen in andere warenklassen.</i></p> <p><i>Klasse 31 Groenten in verse vorm.</i></p> <p><i>Klasse 32 Alcoholvrije dranken, alsmede preparaten voor het bereiden daarvan; melkdranken voor zover niet begrepen in andere warenklassen.</i></p>	
--	--

5. **Benelux inschrijving 383459 **McOntbijt****

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><i>Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams; eieren, melk en melkprodukten; eetbare oliën en vetten; conserven; tafelzuren.</i></p> <p><i>Klasse 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel, graanpreparaten, brood, biscuits, koek, banketbakers- en suikerbakkerswaren; consumptie-ijs; honing, melassestroop, gist, gistpoeder, zout, mosterd; peper, azijn, sausen, slasausen; specerijen; ijs.</i></p> <p><i>Klasse 31 Land-, tuin- en bosbouwprodukten en zaden, voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren, mout.</i></p> <p><i>Klasse 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.</i></p>	<p><i>Klasse 34 Tabak; artikelen voor rokers.</i></p>

6. **Benelux inschrijving 573465 McSNACK**

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:

<p><i>Klasse 29 Levensmiddelen voor zover niet begrepen in andere klassen; groenten (gedroogd, geconserveerd of gekookt); vlees en wild in verse, gebraden, gekookte, gebakken en geconserveerde vorm; melkdranken voor zover niet begrepen in andere klassen; snacks voor zover niet begrepen in andere klassen.</i></p> <p><i>Klasse 30 Banketbakkers- en suikerbakkerswaren, brood, biscuits, koek, meel en meelprodukten; consumptie-ijs; chocolade, chocoladeartikelen, bonbons, snoepgoed; chocoladedranken; dranken, melk bevattend, voor zover niet begrepen in andere klassen; snacks voor zover niet begrepen in andere klassen.</i></p> <p><i>Klasse 31 Groenten in verse vorm.</i></p> <p><i>Klasse 32 Alcoholvrije dranken, alsmede preparaten voor het bereiden daarvan; dranken, melk bevattend, voor zover niet begrepen in andere klassen.</i></p> <p><i>Klasse 43 Horecadiensten en diensten verleend in, of betrekking hebbende op, restaurants en andere gelegenheden en voorzieningen zich bezighoudende met het verschaffen van voor de consumptie bereide dranken en voedsel, zowel als met de verkoop en promotie van samengestelde voedingspecialiteiten; bereiding van meeneemmaaltijden; planning en advisering voor bouw en constructie, voor inrichting van restaurants, eetgelegenheden en andere dergelijke faciliteiten.</i></p>	<p><i>Klasse 34 Tabak; artikelen voor rokers.</i></p>
--	---

61. Onder verwijzing naar de overwegingen onder punt 49 wordt hier geconcludeerd dat opposant geen rechten heeft ingeroepen waarbij diensten werden aangeduid die soortgelijk zijn aan *tabak* en/of *artikelen voor rokers*.

62. De waren die in de merken van opposant werden aangeduid zijn samen te vatten onder de noemer voeding en dranken. Deze zijn evenmin soortgelijk aan *tabak* en/of *artikelen voor rokers*. Weliswaar zullen deze ook vaak te verkrijgen zijn op plekken waar voedsel en dranken te koop zijn, zoals supermarkten, daarmee zijn ze nog niet soortgelijk. Zoals al overwogen onder punt 49 geldt voor rookwaren een specifieke marktsituatie die ertoe leidt dat deze niet soortgelijk zijn aan niet-rookwaren.

#### *Conclusie*

63. Voorzover het teken van verweerder gebruikt wordt voor *tabak* en/of *artikelen voor rokers* kan van verwarringsgevaar geen sprake zijn. Er is geen soortgelijkheid met de waren en diensten aangeduid

door opposant. Gezien deze conclusie hoeft er geen vergelijking meer te worden gemaakt tussen de overige merken en het teken van verweerder.

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

64. Opposant geeft aan dat het element "Mc", dat in gestileerde vorm één van de ingeroepen merken vormt en als voorvoegsel wordt gebruikt bij de overige, als seriemark heeft te gelden, althans dat het een zelfstandige merkenrechtelijke bescherming toekomt. Het is niet onaannemelijk dat dit het geval is, hoewel in casu het daarvoor te leveren bewijs ontbreekt (GEA, arrest Bainbridge, zaaknummer T-194/03; HvJEG, arrest Bainbridge, zaaknummer C-234/06). Dit maakt nog niet dat opposant zich in een oppositie kan verzetten tegen het depot van elk teken, voor elke denkbare waar of dienst, dat het voorvoegsel "Mc" bevat. In deze oppositie is reeds vastgesteld dat het teken McDrijf voor een deel van de waren niet soortgelijk is aan de waren en diensten van opposant. De vergelijking tussen het beweerdelijk bestaande seriemark met het teken van verweerder zou dan ook niet leiden tot een andere uitkomst van deze oppositie.

65. Het argument van verweerder dat hij van zins is een afwijkend teken (een gecombineerd woord-/ beeldmerk) te voeren doet niet terzake. Enkel het teken zoals gedeponeerd staat in casu ter discussie. Dat verweerder van zins is een ander teken te voeren kan dan ook geen rol spelen. De beoordeling heeft enkel betrekking op de registergegevens.

66. Evenmin speelt het door opposant vermelde gebruik op een website een rol.

#### **C. Conclusie**

67. Op basis van een vergelijking tussen merk McDRIVE en teken McDrijf is het Bureau van oordeel dat er sprake is van overeenstemmende tekens. Voor de lijst van waren aangeduid door verweerder geldt dat voor een deel ervan dat ze soortgelijk zijn aan de diensten bij dit merk van opposant. Vergelijking van de waren en diensten bij de overige door opposant ingeroepen merken met de resterende waren in het teken van verweerder leidt niet tot een vaststelling van soortgelijkheid. Het Bureau oordeelt dan ook dat er voor een deel van de waren verwarringwekkende overeenstemming tussen het teken van verweerder en de oudere rechten van opposant bestaat. Voor de niet-soortgelijke waren oordeelt het Bureau dat het publiek niet in verwarring zal zijn.

#### **IV. Besluit**

Om deze redenen beslist het Bureau dat

68. De oppositie met nummer 2000783 gedeeltelijk gegrond is.

69. Depot 1116119 niet ingeschreven wordt voor de volgende waren:

Klasse 29: Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.

Klasse 30: Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten;meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.

Klasse 32: Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.

Klasse 33: Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).

Klasse 34: Lucifers.

70. Depot 1116119 ingeschreven wordt voor de volgende waren:

Klasse 34: Tabak; artikelen voor rokers.

71. Geen van de partijen in de kosten wordt verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 18 februari 2008

Camille Janssen  
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Françoise DufRASne