BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2012493
van 2 september 2020

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

Gemachtigde: **Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V.**
Koninginnegracht 19
2514 AB 's-Gravenhage
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Benelux inschrijving 57879**

McDonald’s

Ingeroepen merk 2: **Benelux inschrijving 303269**

BIG MAC

Ingeroepen merk 3: **Uniemerk 16188**

McCHICKEN

Ingeroepen merk 4: **Uniemerk 16238**

McNUGGETS

Ingeroepen merk 5: **Uniemerk 864694**

McFLURRY

Ingeroepen merk 6: **Benelux inschrijving 660508**

McKROKET

Ingeroepen merk 7: **Uniemerk 8664617**

McWRAP

Ingeroepen merk 8: **Uniemerk 10392835**

Mc

Ingeroepen merk 9: **Uniemerk 15242589**

McBREAK

Ingeroepen merk 10: **Uniemerk 14890131**

McBreakfast

Ingeroepen merk 11: **Uniemerk 13591482**

McROLL

Ingeroepen merk 12: **Uniemerk 12162509**

McSalad

Ingeroepen merk 13: **Uniemerk 11990223**

McBaguette

Ingeroepen merk 14: **Uniemerk 11205093**

McBites

Ingeroepen merk 15: **Uniemerk 10982262**

McNoodles

Ingeroepen merk 16: **Algemeen bekend merk ingevolge artikel 6bis Unieverdrag van Parijs (UvP)**

McDonald's

Ingeroepen merk 17: **Algemeen bekend merk ingevolge artikel 6bis Unieverdrag van Parijs (UvP)**

Mc

tegen

Verweerder: **MAC SNACK, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**
Churchilllaan 222
2900 Schoten
België

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

2000 Antwerpen
België

Betwiste merk: **Benelux merkaanvraag 1339208**

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 13 september 2016 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk MAC SNACK voor waren en diensten in de klassen 29, 30 en 43. De aanvraag is onder nummer 1339208 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 september 2016.

2. Op 17 november 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

1. Benelux inschrijving 57879 van het woordmerk McDONALD's, ingediend op 7 september 1971 en ingeschreven voor waren in de klassen 29, 30, 31 en 32;
2. Benelux inschrijving 303269 van het woordmerk BIG MAC, ingediend op 28 juni 1971 en ingeschreven voor waren in de klassen 29 en 30;
3. Uniemerk 16188 van het woordmerk McCHICKEN, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 2 februari 1998 voor waren in klasse 30;
4. Uniemerk 16238 van het woordmerk McNUGGETS, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 16 maart 1998 voor waren in de klassen 29, 30 en 31;
5. Uniemerk 864694 van het woordmerk McFLURRY, ingediend op 30 juni 1998 en ingeschreven op 8 september 1999 voor waren in klasse 29;
6. Benelux inschrijving 660508 van het woordmerk McKROKET, ingediend op 2 september 1999 en ingeschreven voor waren in klasse 30;
7. Uniemerk 8664617 van het woordmerk McWRAP, ingediend op 5 november 2009 en ingeschreven op 15 juni 2010 voor waren en diensten in de klassen 29, 30 en 43;
8. Uniemerk 10392835 van het woordmerk Mc, ingediend op 4 november 2011 en ingeschreven op 15 maart 2012 voor waren en diensten in de klassen 29 en 30;
9. Uniemerk 15242589 van het woordmerk McBreak, ingediend op 18 maart 2016 en ingeschreven op 28 juli 2016 voor waren en diensten in de klassen 29, 30 en 43;
10. Uniemerk 14890131 van het woordmerk McBreakfast, ingediend op 4 december 2015 en ingeschreven op 30 maart 2016 voor waren en diensten in de klassen 29, 30 en 43;
11. Uniemerk 13591482 van het woordmerk McROLL, ingediend op 18 december 2014 en ingeschreven op 14 april 2015 voor waren in de klassen 29 en 30;
12. Uniemerk 12162509 van het woordmerk McSalad, ingediend op 23 september 2013 en ingeschreven op 8 juni 2015 voor waren in de klassen 29 en 30;
13. Uniemerk 11990223 van het woordmerk McBaguette, ingediend op 17 juli 2013 en ingeschreven op 10 december 2013 voor waren en diensten in de klassen 29, 30 en 43;
14. Uniemerk 11205093 van het woordmerk McBites, ingediend op 21 september 2012 en ingeschreven op 30 januari 2013 voor waren en diensten in de klassen 29, 30 en 43;
15. Uniemerk 10982262 van het woordmerk McNoodles, ingediend op 21 juni 2012 en ingeschreven op 16 november 2012 voor waren en diensten in de klassen 29, 30 en 43;
16. McDonald's, volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs (hierna: "UvP");
17. Mc, volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis UvP.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere ingeschreven merken.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste merk en is gebaseerd op een deel van de waren en diensten van de ingeroepen merken.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").[1]

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 21 november 2016. In de loop van de administratieve fase van de procedure zijn er argumenten ingediend en werden er door opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 29 september 2017. De procedure werd op 8 augustus 2018 ambtshalve opgeschort omdat tegen één van de ingeroepen merken, te weten Uniemerk 10392835, woordmerk Mc, een vordering tot vervallenverklaring was ingesteld. De opposant informeerde het Bureau bij brief van 2 december 2019 dat de procedure tot vervallenverklaring beëindigd was, waarbij het betreffende Uniemerk gedeeltelijk in stand werd gehouden. Het Bureau informeerde partijen bij brief van 13 januari 2020 dat de ambtshalve opschorting werd opgeheven.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant is 's werelds grootste restaurantketen met meer dan 36.000 restaurants in 120 landen en één van de bekendste merknamen ter wereld. Het eerste restaurant werd in 1955 geopend in de staat Illinois in de Verenigde Staten. Het eerste restaurant in Nederland werd in 1971 geopend in Voorburg en in 1978 werd het eerste restaurant in België, in Brussel, geopend. Inmiddels zijn er 248 restaurants in Nederland, 76 in België en 10 in Luxemburg. In Nederland werken ruim 17.500 mensen bij McDonald's en in België ruim 3.300. Opposant verwijst daarbij ook naar de websites www.mcdonalds.nl en www.mcdonalds.be die relevante gegevens bevatten ten aanzien van de intensiteit, geografische omvang en duur van het gebruik van de serie merknamen van McDonald's, de omvang van de onderneming, klanten, arbeidsplaatsen en omzet in de wereld, maar ook uitgesplitst voor Nederland en België afzonderlijk.

10. Volgens opposant is het renommee van de beeld- en woordmerken en de handelsnaam algemeen bekend. Dit geldt ook voor Mc door het veelvuldig gebruik in een groot aantal merken.

[1] In deze beslissing wordt steeds verwezen naar de op de datum van de beslissing van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tenzij het gaat om bepalingen die gedurende de procedure een materiële en voor de beslissing relevante wijziging hebben ondergaan.

McDonald's gebruikt haar merken voornamelijk voor (verstrekking van) voedsel en daaraan verbonden diensten. De ingeroepen merken maken deel uit van een serie, een 'familie' van merken waaraan een grote beschermingsomvang toekomt, aldus opposant.

11. Bij individuele vergelijking van de ingeroepen merken met het betwiste merk moet volgens opposant worden geconstateerd dat elk ingeroepen merk gelijkenis vertoont met het betwiste merk, in die zin dat alle betrokken merktekens het bestanddeel "Mc" of "MAC" in zich dragen en in bijna alle gevallen ook op dezelfde plaats, te weten als voorvoegsel. Het betwiste merk stemt ook overeen met het ingeroepen merk BIG MAC, nu beide het identieke bestanddeel "MAC" bevatten, dat in beide merken het dominante element is omdat "BIG" en "SNACK" beschrijvende aanduidingen zijn.

12. In begripsmatig opzicht geldt dat er sprake is van gelijkenis aangezien een deel van het relevante publiek het bestanddeel "Mc" zal opvatten als een verwijzing naar een familienaam van Gaelische oorsprong. Het voorvoegsel "Mc" wordt in zowel Schotse als Ierse namen gebruikt en betekent "zoon van de genoemde". Het wordt ook wel geschreven als "Mac". Het tweede bestanddeel van het betwiste merk, "SNACK" heeft eenzelfde betekenis als het tweede bestanddeel "Bites" van het 14e ingeroepen merk, "McBites", te weten een aanduiding voor kleine hapjes of tussendoortjes. Ook bij bijna alle andere ingeroepen merken wordt het element "Mc" gevolgd door de aanduiding van een voedingsmiddel of een voedingsmoment, aldus opposant.

13. In auditief opzicht is er sprake van gelijkenis tussen het betwiste merk en de merken McWRAP, McBREAK, McROLL en MC Bites. Deze bestaan uit dezelfde beginklank en hebben een gelijk ritme als gevolg van het feit dat zij alle uit twee lettergrepen bestaan, aldus opposant. Er is daardoor sprake van een zekere mate van auditieve overeenstemming.

14. Hoewel het betwiste merk een gecombineerd woord-/beeldmerk is, geldt dat het woordelement daarin direct en prominent in het oog springt. Het eerste deel van een merk trekt over het algemeen de meeste aandacht en daarbij geldt dat dat respectievelijk de elementen "Mc" en "MAC" betreft, die bovendien dominerend zijn aangezien de respectieve achtervoegsels beschrijvend van aard zijn, aldus opposant.

15. Het bestanddeel "Mc" neemt een bijzondere plaats in de merken van opposant en het bedrijf McDonald's en de (serie-)merken hebben een immense bekendheid verkregen, aldus opposant, die ter ondersteuning van deze stelling diverse gerechtelijke uitspraken overlegt.

16. Volgens opposant zijn de waren en diensten van het betwiste merk deels gelijk aan, deels overeenstemmend met en voor het overige complementair aan de waren en diensten van de ingeroepen merken. Het gaat om voedingsmiddelen en restauratie, aldus opposant.

17. McDonald's heeft door haar jarenlange intensieve reclamecampagnes en uniforme uitstraling van haar eetgelegenheden een zeer grote bekendheid verworven. Dit geldt voor de handels- en merknaam McDonald's, maar ook voor de afkorting "Mc" en voor een aanzienlijk deel van de daarvan afgeleide merknamen. Volgens opposant is McDonald's het schoolvoorbeeld van een algemeen bekend merk in de zin van art. 6bis UvP. De bekendheid van McDonald's en /of het daarvan afgeleide merk Mc is een feit van algemene bekendheid. De waarde van het merk McDonald's bedroeg in 2016 88.7 miljard US dollars. Dagelijks gaan er zo'n 68 miljoen bestellingen over de toonbank, uitgesmeerd over de 36.000 vestigingen in 120 landen. De gemiddelde jaaromzet bedraagt 22 miljard US dollars. Diverse gerechtelijke uitspraken bevestigen dat de combinatie van het bestanddeel "Mc" en een beschrijvend bestanddeel dat verwijst naar een voedingsproduct een groot onderscheidend vermogen heeft verworven, aldus opposant.

18. Volgens opposant wordt de beschermingsomvang verder verruimd door het feit dat er sprake is van een seriemerk. In casu heeft opposant veertien merkinschrijvingen ingeroepen die een serie vormen en alle beginnen met het voorvoegsel "Mc".

19. Opposant stelt ook nog dat door het gebruik van het betwiste merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan het grote onderscheidend vermogen van McDonald's en de daarvan afgeleide reeks (ingeroepen) "Mc"-merken.

20. Concluderend verzoekt opposant de ingestelde oppositie geheel toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

21. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Reactie verweerder

22. Verweerder heeft om bewijzen van gebruik van de eerste zeven ingeroepen merken verzocht, te weten de merken McDONALD's, BIG MAC, McCHICKEN, McNUGGETS, McFLURRY, McKROKET en McWRAP. Volgens verweerder doet de classificatie vermoeden dat de merken reeds jaren niet meer in gebruik zijn voor de waren waarvoor zij gedeponeerd werden en geeft de classificatie bovendien aan dat een aantal van de merken misleidend is, zoals bijvoorbeeld het gebruik van McCHICKEN voor andere producten dan kip. Verweerder verzoekt het Bureau de waren en diensten waarvoor de merken misleidend zijn te schrappen uit de classificatie van deze merken.

23. In reactie op de overgelegde bewijzen van gebruik stelt verweerder in de eerste plaats dat het merk BIG MAC alleen wordt gebruikt voor een bepaald soort bereide maaltijd bestaande uit een hamburgerbroodje met daartussen onder meer een hamburger, groenten en kaas en dus niet voor de bij registratie opgegeven waren. Ten aanzien van het merk McKROKET merkt verweerder op dat uit het materiaal niet kan worden opgemaakt of de producten onder de noemer "belegde sandwiches met rundvlees, varkensvlees, kip en/of vis" vallen en wordt het bovendien niet gebruikt voor de overige waren waarvoor het merk is geregistreerd. Voor McWRAP geldt dat het in het geheel niet wordt gebruikt voor de opgegeven waren, aldus verweerder. Voor het ingeroepen merk McCHICKEN geldt dat het uitsluitend wordt gebruikt voor sandwiches belegd met kip, salade en een saus en onder de naam McNUGGETS worden alleen bereide snacks op basis van kip verkocht. Bovendien heeft verweerder geconstateerd dat het merk meestal wordt gebruikt in combinatie met het woord CHICKEN.

24. Verweerder is van mening dat de uitgebreide lijst aan ingeroepen merken de indruk wekt dat opposant over een seriemerk beschikt, maar hij wijst er op dat er meerdere merken bestaan met het onderdeel "Mc"of "MAC" voor soortgelijke producten en diensten op naam van andere merkhouders dan de opposant.

25. Verweerder betwist niet de algemene bekendheid die opposant heeft verworden met het prefix "Mc" maar stelt dat dit niet geldt voor het woord "MAC". Bovendien stelt verweerder dat uit de door opposant overgelegde vonnissen niet blijkt dat opposant "Mc" kan monopoliseren, omdat het verwijst naar een Gaelische familienaam. Verweerder wijst ook op andere merken voor voedingsmiddelen die het element "MAC" of "Mc" bevatten.

26. Verweerder wijst op de op dat moment ingestelde doorhalingsprocedure tegen het achtste ingeroepen merk "Mc" (zie ook overweging 7) en concludeert bij voorbaat dat het "zal worden doorgehaald en niet in aanmerking genomen dient te worden bij de uiteindelijke beslissing in deze oppositie".

27. Vervolgens vergelijkt verweerder alle ingeroepen merken met weglating van het voorvoegsel "Mc" daarbij met het betwiste merk en concludeert dat er geen sprake kan zijn van verwarring. Verweerder meent dat opposant zijn merken gebruikt in combinatie met een onderscheidend logo en hij toont vervolgens een willekeurig aantal woord-/beelmerkregistraties van opposant. Deze vergelijkt hij met het betwiste merk en concludeert daaruit dat er "visueel gezien geen gelijkenis is".

28. In auditief opzicht geldt volgens verweerder dat het element "Mc" of "MAC" ondergeschikt is aan het tweede deel van de merken. Dit deel kan immers niet worden gemonopoliseerd volgens verweerder. Verweerder concludeert dat geen van de zelfstandige naamwoorden in de ingeroepen merken auditief overeenstemt met het zelfstandig naamwoord ("SNACK") in het betwiste merk. Dit geldt ook voor de vergelijking met het tweede ingeroepen merk "BIG MAC".

29. Begripsmatig geldt volgens verweerder dat het woord "MAC" verschillende betekenissen heeft. Zo kan het ook beschouwd worden als een verwijzing naar 'macaroni' of als 'informele aanspreking voor een man die de spreker onbekend is'. Daardoor is het enige wat de merken van opposant en het merk van verweerder gemeen hebben het feit dat het tweede deel van de merken verwijst naar een voedingsproduct, al geldt dit volgens verweerder slechts indirect voor de achtervoegsels "break", "breakfast" en "bites" en helemaal niet voor "McDonald's" en "Big Mac". Er zijn duizenden merken te vinden die betrekking hebben op voeding en die een conceptuele gelijkenis vertonen met de merken van opposant, aldus verweerder, die concludeert dat er geen sprake is van begripsmatige overeenstemming.

30. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste merk in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

31. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

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

33. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als 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, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking met het 14e ingeroepen merk

34. Uit proceseconomische overwegingen zal het Bureau allereerst overgaan tot een vergelijking van het betwiste merk met het 14e ingeroepen merk, dat ten tijde van publicatie van het betwiste merk nog niet gebruiksplichtig was.

35. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is 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 (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

36. 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

37. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007, ECLI:EU:C:2007:333). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:C:2006:164 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

38. Over het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, Matratzen, reeds aangehaald), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten. Wanneer een merk volledig bestaat uit een ander merk, waaraan een woord is toegevoegd, is dat normaal gezien een aanwijzing dat er overeenstemming bestaat (GEU, ECOBLUE, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489). Dit geldt met name wanneer het element dat de merken gemeen hebben een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde merk (HvJEU, THOMSON LIFE, C-120/04, 6 oktober 2005, ECLI:EU:C:2005:594).

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
McBites	MAC SNACK

39. Het ingeroepen merk is een woordmerk bestaande uit zeven letters, McBites. Het betwiste merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit de woordelementen MAC en SNACK, weergegeven in witte en oranje letters. De medeklinkers zijn wit en de klinkers (A's) zijn oranje. De woorden zijn

geplaatst in een rechthoek met zwarte achtergrond en een dubbele omranding. Aan weerszijden van de woordelementen is een dunne horizontale oranje lijn zichtbaar.

40. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordmerk waarneemt, dat merk zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, Respicur, T-256/04, 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:46; Aturion, T-146/06, 13 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:33 en Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:39).

41. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184). Het ingeroepen merk en het woordelement van het betwiste merk zijn beide samengesteld uit de respectievelijke voorvoegsels Mc en MAC en worden in beide gevallen gevolgd door een beschrijvende bestanddeel, te weten Bites en SNACK. Het aanvangselement in beide merken is daardoor, hoe kort dan ook, het dominante bestanddeel van de beide merken.

42. Het woord MAC is het Gaelische woord voor zoon. In veel Ierse en Schotse namen wordt het gebruikt als voorvoegsel, gevolgd door (het genitief van) de naam van een (legendarische) voorouder. Vanouds lette men niet precies op de juiste spelling. In de verengelste namen schrijven sommige families Mac en andere Mc. De beide woorden hebben derhalve dezelfde oorsprong en betekenis. Door de combinatie van het element met een zelfstandig naamwoord, anders dan een (familie)naam, krijgt het een zekere fantasievolle connotatie. Het is in beide merken dan ook onmiskenbaar het dominante element.

43. Beide secundaire elementen in de merken, Bites en SNACK refereren eveneens naar eenzelfde concept, te weten een 'kleine hoeveelheid voedsel, te nuttigen als (hartig) tussendoortje'.[2] Zoals reeds opgemerkt, zijn dit beschrijvende bestanddelen.

44. Het is aannemelijk dat de consument de merken begripsmatig zal opsplitsen in de aanvangselementen Mc en MAC en de daaropvolgende beschrijvende woorden, Bites en SNACK, die immers (ook) een vaststaande en gelijke betekenis hebben.

45. De merken zijn begripsmatig gelijk.

46. In visueel en auditief opzicht geldt dat beide merken beginnen met het overeenstemmende dominante element Mc respectievelijk MAC. De uitspraak daarvan is dezelfde. De daaropvolgende beschrijvende elementen Bites en SNACK verschillen in visueel en auditief opzicht. De overeenstemming is gelegen in het dominante aanvangselement en het feit dat er in auditief opzicht wel sprake is van een gelijk ritme en cadans omdat beide merken uit twee lettergrepen bestaan.

Conclusie

[2] https://www.merriam-webster.com/dictionary/bites: a small amount of food : SNACK; https://www.merriam-webster.com/dictionary/snack: : a light meal : food eaten between regular meals and https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/snack_1?q=snack: a small meal or amount of food, usually eaten in a hurry

47. De merken zijn begripsmatig gelijk en stemmen visueel en auditief overeen in hun dominante aanvangselement. De visuele en auditieve verschillen zijn gelegen in de beschrijvende secundaire elementen. Zoals geconstateerd hebben de merken het meest onderscheidende en dominerende element Mc respectievelijk MAC gemeen. De beschrijvende elementen "Bites" en "SNACK" zijn in de totaalindruk van minder belang. Het is naar oordeel van het Bureau niet onwaarschijnlijk dat het publiek, wanneer het met beide merken geconfronteerd wordt, zal menen dat "MAC SNACK" een variant is op "McBites" (zie in dit verband ook: GEU, CONFORFLEX, T-10/03, 18 februari 2004, ECLI:EU:T:2004:46).

Vergelijking van de waren en diensten

48. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren of diensten 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

49. Bij vergelijking van de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

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

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
Kl 29 Levensmiddelen bereid met vlees, varkensvlees, vis en gevogelte, geconserveerde en gekookte vruchten en groenten, eieren, kaas, melk, melkproducten, tafelzuur, nagerechten.	Kl 29 Frieten; snacks op basis van aardappelen; snacks op basis van vlees; soepen; bereide salades; bereide maaltijden, voornamelijk bestaande uit vlees; bereide maaltijden, voornamelijk bestaande uit vis; bereide maaltijden, voornamelijk bestaande uit gevogelte; vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren; melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.
Kl 30 Sandwiches, sandwiches met vlees, sandwiches met varkensvlees, sandwiches met vis, sandwiches met kip, koekjes, brood, taarten, biscuits, chocolade, koffie, koffiesurrogaten, thee, mosterd, havermout, banketbakkerswaren, sausen, kruiderijen, suiker.	Kl 30 Belegde broodjes; brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren; meel- en graanpreparaten; bereide maaltijden op basis van pasta; bereide maaltijden op basis van rijst; koffie, thee, cacao, koffiesurrogaten; rijst; tapioca en sago; consumptie-ijs; suiker, honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout; mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.
Kl 43 Restaurantdiensten.	Kl 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); traiteursdiensten; diensten van een afhaalrestaurant; diensten van een snackbar; bereiden van maaltijden.

Klasse 29

51. De waren "*eieren; melk en melkproducten*" komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve gelijk.

52. De waren "*geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten*" van het betwiste merk zijn soortgelijk aan de waren "*levensmiddelen bereid met geconserveerde en gekookte vruchten en groenten*" van het ingeroepen merk. De waren stemmen immers overeen naar hun aard en bestemming, wijze van distributie en worden ook regelmatig door dezelfde ondernemingen op de markt gebracht. Het verschil, gelegen in het feit dat de waren van het ingeroepen merk zijn bereid, weegt niet op tegen de vaststelling dat deze juist als ingrediënten de waren van het betwiste merk bevatten.

53. De waren "*frieten; snacks op basis van aardappelen; snacks op basis van vlees; soepen; bereide salades; bereide maaltijden, voornamelijk bestaande uit vlees; bereide maaltijden, voornamelijk bestaande uit vis; bereide maaltijden, voornamelijk bestaande uit gevogelte; vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten*" van het betwiste merk stemmen overeen met de waren "*levensmiddelen bereid met vlees, varkensvlees, vis en gevogelte, geconserveerde en gekookte vruchten en groenten*" van het ingeroepen merk. Het betreft immers in alle gevallen (bereide) levensmiddelen die naar hun aard en bestemming gelijk zijn en bovendien ook als concurrerend kunnen worden beschouwd.

54. De waren "*geleien, jams, compote*" van het betwiste merk zijn een species van het genus "*levensmiddelen bereid met geconserveerde en gekookte vruchten en groenten*" van het ingeroepen merk en zijn derhalve gelijk daaraan (zie in die zin, GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 en Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420 en Prazol, T-95/07, 21 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:455).

55. De waren "*eetbare oliën en vetten*" van het betwiste merk zijn overeenstemmend met de waren "*tafelzuur*" en "*kruiderijen*" van het ingeroepen merk. Deze worden gebruikt om (bereide) etenswaren op smaak te brengen en kennen derhalve een gelijke bestemming en worden niet zelden door dezelfde ondernemingen op de markt gebracht (wijze van distributie).

Klasse 30

56. De waren "*belegde broodjes; brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren*" van het betwiste merk zijn gelijk aan dan wel (sterk) overeenstemmend met de waren "*sandwiches, sandwiches met vlees, sandwiches met varkensvlees, sandwiches met vis, sandwiches met kip; brood; banketbakkerswaren; koekjes, taarten, biscuits*" van het ingeroepen merk. Zij kennen een gelijke aard, bestemming en wijze van distributie. In voorkomend geval zijn zij over en weer concurrerend, waar de consument bijvoorbeeld de keuze maakt tussen een zoete of hartige maagvuller.

57. De waren "*meel en graanpreparaten; gist en rijsmiddelen*" van het betwiste merk stemmen overeen met de waren "*brood; banketbakkerswaren*" van het ingeroepen merk aangezien deze in de regel nog altijd een (noodzakelijk) ingrediënt vormen van de waren van het ingeroepen merk of een noodzakelijk middel bij de bereiding ervan vormen. Zij zijn daardoor onlosmakelijk met elkaar verbonden, waarbij ook geldt dat deze in het economisch verkeer kunnen worden gebracht door dezelfde ondernemingen.

58. De waren "*bereide maaltijden op basis van pasta; bereide maaltijden op basis van rijst; rijst; tapioca en sago*" van het betwiste merk zijn overeenstemmend met de waren "*levensmiddelen bereid met vlees, varkensvlees, vis en gevogelte, geconserveerde en gekookte vruchten en groenten*" in klasse 29 van het ingeroepen merk. Het betreft bereide maaltijden die diverse ingrediënten kunnen bevatten en daarmee een gelijke bestemming en wijze van distributie en gebruik kennen.

59. De waren "*koffie, thee, cacao, koffiesurrogaten*" komen *expressis verbis* voor in de beide warenlijsten, waarbij geldt dat "*chocolade*" als bewoording in de warenlijst van het ingeroepen merk en "*cacao*" als bewoording in de warenlijst van het betwiste merk als synoniem kunnen worden beschouwd. Deze waren zijn dus identiek.

60. De waren "*consumptie-ijs en ijs*" van het betwiste merk stemmen overeen met de waren "*nagerechten*, *koekjes, taarten, biscuits*" van het ingeroepen merk. Deze zoete versnaperingen worden door hetzelfde publiek in de regel op dezelfde momenten genuttigd, bijvoorbeeld als dessert of bij een feestelijke gelegenheid. Zij kennen daardoor een gelijke bestemming en zijn bovendien concurrerend.

61. De waren "*suiker, honing, melassestroop*" van het betwiste merk zijn deels gelijk aan en deels overeenstemmend met de waar "*suiker*" van het ingeroepen merk. De waren worden ook gebruikt om andere waren te zoeten en kennen daarmee een gelijke bestemming, wijze van gebruik en niet zelden een gelijke wijze van distributie.

62. De waar "*mosterd*" komt *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en is dus gelijk.

63. De waar "*azijn*" van het betwiste merk stemt overeen met de waren "*tafelzuur en kruiderijen*" van het ingeroepen merk. Deze waren worden gebruikt om (bereide) etenswaren op smaak te brengen en kennen derhalve een gelijke bestemming en worden niet zelden door dezelfde ondernemingen op de markt gebracht, waarmee ook de wijze van distributie gelijk is (zie ook overweging 54).

64. De waren "*kruidensausen, zout en specerijen*" van het betwiste merk zijn gelijk aan de waren "*sausen en kruiderijen*" van het ingeroepen merk. De andere of meer specifieke bewoording doet daaraan niet af.

Klasse 43

65. De diensten "*restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); traiteursdiensten; diensten van een afhaalrestaurant; diensten van een snackbar; bereiden van maaltijden*" van het betwiste merk zijn gelijk aan dan wel sterk overeenstemmend met de diensten "*restaurantdiensten*" van het ingeroepen merk. Het betreft immers in alle gevallen diensten waarbij voedsel en dranken worden verstrekt aan derden. Zij kennen dan ook een gelijke aard en bestemming en worden in de regel door dezelfde ondernemingen aangeboden.

Conclusie

66. De waren en diensten van het betwiste merk zijn deels gelijk aan en deels overeenstemmend met de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

A.2 Globale beoordeling

67. 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 merken een rol.

68. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). 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 naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De waren en diensten zijn gericht op de gemiddelde consument, waarbij geldt dat er sprake is van een normaal aandachtsniveau.

69. 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Het onderscheidend vermogen van het oudere merk moet weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie, mutatis mutandis, arrest Canon, reeds aangehaald), maar het is slechts een van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling. Het ingeroepen merk bestaat uit het voorvoegsel Mc en het beschrijvende woord Bites, maar zegt als geheel niets over de waren en diensten in kwestie, zodat op zijn minst moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen. De opposant claimt algemene bekendheid voor zijn serie merken die als gemeenschappelijk element het voorvoegsel Mc hebben met daarachter een al dan niet beschrijvend zelfstandig naamwoord. Dit wordt door verweerder niet betwist (zie overweging 25). Verweerder stelt daarbij alleen dat de bekendheid niet geldt voor het woord MAC. Deze constatering heeft echter geen invloed op de vaststelling van de bekendheid van het ingeroepen merk.

70. Op grond van voorgaande overwegingen en rekening houdend met de mate van overeenstemming van de merken en de waren en diensten, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

71. Opposant stelt ook nog dat door het gebruik van het betwiste merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan het grote onderscheidend vermogen van McDonald's en de daarvan afgeleide reeks (ingeroepen) "Mc"-merken (zie overweging 19). Ten tijde van de indiening van onderhavige oppositie was het echter nog niet mogelijk om in een oppositieprocedure bij het Bureau een beroep te doen op de bepalingen van het huidige artikel 2ter, lid 3, sub a BVIE. Overigens zij opgemerkt dat deze grond in casu niet zou kunnen leiden tot een ruimere toewijzing van de oppositie..

72. Verweerder verzoekt het Bureau de waren en diensten waarvoor de merken misleidend zijn te schrappen uit de classificatie van deze merken (zie overweging 22). Het Bureau wijst erop dat voor een dergelijke vordering in onderhavige oppositieprocedure geen plaats is. Verweerder zal daarvoor een afzonderlijke doorhalingsprocedure dienen te starten tegen de litigieuze merken.

73. Aangezien het Bureau in deze procedure niet toekomt aan de beoordeling van de overgelegde bewijzen van gebruik, omdat de oppositie reeds volledig wordt toegewezen op basis van een niet gebruiksplichtig ingeroepen merk, wordt ook niet toegekomen aan de commentaren van verweerder daarop (zie overweging 23).

74. Verweerder wijst ook op andere merken voor voedingsmiddelen die het element "MAC" of "Mc" bevatten (zie overweging 25). In dit kader wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop de oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010, ECLI:EU:T:2010:18). In casu werd geen bewijs van beide geleverd.

75. Verweerder meent dat opposant zijn merken gebruikt in combinatie met een onderscheidend logo en hij toont vervolgens een willekeurig aantal woord-/beelmerkregistraties van opposant. Deze vergelijkt hij met het betwiste merk en concludeert daaruit dat er "visueel gezien geen gelijkenis is" (zie overweging 27). Met het feitelijke gebruik van de betrokken merken kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de merken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de gebruiksbewijzen (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:C:2008:339).

C. Conclusie

76. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

77. De oppositie met nummer 2012493 wordt toegewezen.

78. De Benelux aanvraag met nummer 1339208 wordt niet ingeschreven.

79. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 2 september 2020

Tomas Westenbroek (rapporteur) Willy Neys Pieter Veeze

BOIP

Administratieve behandelaar:
Etienne Colsoul