

BOIP



Benelux-Bureau voor de  
**Intellectuele  
Eigendom**

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2013403**

**van 14 juni 2019**

**Opposant:** **Lidl Stiftung & Co. KG**

Stiftsbergstrasse 1  
74172 Neckarsulm  
Duitsland

**Gemachtigde:** **CABINET BEDE S.A.**

Boulevard General Wahis 15  
1030 Brussel  
België

**Ingeroepen recht:** **Uniemerkt 5610894**

AMANIE

*tegen*

**Verweerder:** **CHAKIRS, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Kronenburgstraat 52-54  
2000 Antwerpen  
België

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

Arenbergstraat 13  
2000 Antwerpen  
België

**Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1356304**

AMAN

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 23 juni 2017 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk AMAN voor waren in de klassen 29, 30, 31 en 32. De aanvraag is onder nummer 1356304 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 juli 2017.
2. Op 1 september 2017 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Uniemerkt 5610894 van het woordmerk AMANIE, ingediend op 12 januari 2007 en ingeschreven op 5 februari 2008 voor waren in klasse 30.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk.
4. De oppositie was aanvankelijk ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen oudere merk. Met het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de waren waartegen de oppositie is gericht tot een deel van de waren in klasse 30 (zie ook overweging 9).
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").<sup>1</sup>
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 5 september 2017. 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 8 oktober 2018.

## **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 merk en teken en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

9. Met het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de waren waartegen de oppositie is gericht tot een deel van de waren in klasse 30, te weten "cacao, meel- en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen". De oppositie was aanvankelijk gericht tegen alle waren van de betwiste aanvraag (zie ook overweging 4).

---

<sup>1</sup> 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.

10. Ten aanzien van de visuele vergelijking stelt opposant dat merk en teken een overeenstemmende lengte hebben, te weten zes en respectievelijk vier letters. Het betwiste teken is volledig opgenomen in het ingeroepen oudere merk, waarbij de eerste vier letters dezelfde zijn. Het enige verschil is gelegen in de twee laatste letters van het oudere merk, te weten –IE. Opposant meent dat merk en teken daardoor visueel overeenstemmend zijn.

11. In auditief opzicht geldt volgens opposant dat het ingeroepen recht uit drie lettergrepen bestaat, [AA-MANN-I] en het betwiste teken uit twee lettergrepen, [AA-MANN]. De eerste vier identieke letters zullen ook identiek worden uitgesproken, waaruit opposant concludeert dat merk en teken ook in auditief opzicht overeenstemmend zijn.

12. Merk en teken hebben geen bijzondere betekenis in verband met de betrokken waren, volgens opposant. Opposant stelt dat bijgevolg een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

13. Opposant meent dat de waren van het ingeroepen oudere merk identiek dan wel soortgelijk zijn aan de waren van de betwiste aanvraag waartegen de oppositie is gericht (zie tevens overwegingen 4 en 9).

14. Opposant meent dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau om de oppositie gegrond te verklaren en de betwiste aanvraag niet in te schrijven voor de waren waartegen de oppositie is ingesteld. Opposant vraagt het Bureau tevens verweerder in de kosten te verwijzen.

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

## **B. Reactie verweerder**

16. Verweerder heeft om bewijzen van gebruik van het ingeroepen ouder merk verzocht.

17. Verweerder betwist de overgelegde bewijzen van gebruik. Volgens verweerder betreffen de ingezonden facturen alle 'inkomende facturen' opgemaakt door leveranciers van de opposant en gericht aan opposant. Opposant heeft geen facturen kunnen detecteren die aantonen dat opposant in de relevante periode waren heeft verkocht onder het merk. Het foldermateriaal bevat vaak geen exacte datum, aldus verweerder, die ook folders heeft gezien met een datum van buiten de relevante periode. De ontwerpverpakkingen gelden niet als bewijs; er kan immers geen datum, noch een bestemming aan gekoppeld worden, volgens verweerder. Tenslotte is verweerder de mening toegedaan dat de omzetcijfers per land "zeer vaag" zijn en geenszins gestaafd worden door de ingediende stukken.

18. In visueel opzicht geldt volgens verweerder dat het ingeroepen oudere merk duidelijk langer is dan het teken van verweerder, zes versus vier letters. Verweerder beaamt dat het eerste deel van het betwiste teken terugkomt in het oudere merk. Er is daardoor, volgens verweerder, sprake van een zekere visuele overeenstemming.

19. Bij de auditieve vergelijking stelt verweerder dat de sterke –IE klank in het oudere merk, bestaande uit drie lettergrepen, zich duidelijk onderscheidt van het betwiste teken, dat uit twee lettergrepen bestaat. Hoewel de letters in het eerste deel van het ingeroepen oudere merk identiek zijn aan de letters waaruit het teken van de betwiste aanvraag bestaat, is er auditief een duidelijk verschil. Verweerder stelt daartoe dat de klemtoon bij het ouder merk op de derde en laatste lettergreep ligt, te weten –NIE en dat die bij het betwiste teken op het element –MAN ligt. Het Franstalige publiek in de Benelux zal het betwiste teken bovendien volledig anders uitspreken omdat daar de slotklank –AN nasaal zal gaan klinken. Verweerder betwist derhalve dat er sprake is van auditieve overeenstemming.

20. Verweerder deelt niet de mening van opposant ten aanzien van de begripsmatige vergelijking (zie overweging 12). Het gaat immers niet om de betekenis in relatie tot de waren, maar om een betekenis op zichzelf (in het normale taalgebruik), aldus verweerder. "Amanie" is een meisjesnaam en betekent "vrede, veilig", aldus verweerder en het betwiste teken "Aman" is een fictief werelddeel bedacht door J.R.R. Tolkien en beschreven in zijn boek "De Silmarillion"; het zou daarin staan voor "onsterfelijke landen". Er is daardoor volgens verweerder een "hemelsbreed" begripsmatig verschil, zodat er geen sprake kan zijn van overeenstemming.

21. Volgens verweerder zijn de waren van de betwiste aanvraag deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. Verweerder vestigt tenslotte de aandacht op het feit dat aan de waren van de betwiste aanvraag expliciet is toegevoegd dat zij alle "Halal" zijn.

22. Afgezien van het feit dat verweerder van oordeel is dat de overgelegde bewijzen van gebruiken onvoldoende zijn, is verweerder tevens van mening dat er geen gevaar voor verwarring bestaat omwille van de duidelijke verschillen op auditief en begripsmatig vlak en vanwege het feit dat de waren van verweerder zich richten op de "Halal" markt.

23. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en de betwiste aanvraag voor alle aangevraagde waren in te schrijven.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Bewijzen van gebruik**

24. Overeenkomstig artikel 2.16bis BVIE levert opposant, op verzoek van verweerder, het bewijs dat het oudere merk normaal is gebruikt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE, dan wel dat er geldige redenen voor het niet-gebruik bestonden. Gelet op de datum van indiening van de oppositie, moet het bewijs gebruik in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het merk waartegen de oppositie zich richt aantonen.

25. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 4 juli 2017. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 4 juli 2012 tot 4 juli 2017.

26. Het ingeroepen recht werden meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven. Het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen is derhalve gegrond.

27. Overeenkomstig regel 1.25 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 of diensten waarop de oppositie berust.

28. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), 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. 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 (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2005:346, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337, punt 34).

29. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

30. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

31. Het tweede ingeroepen recht is een Uniemerkt (voorheen: Gemeenschapsmerk). De gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 18 van verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 inzake het merk van de Europese Unie (hierna: "EUMVo").<sup>2</sup> Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het Uniemerkt", luidt als volgt:

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

32. In zijn arrest van 19 december 2012 (zaak C-149/11, Onel, ECLI:EU:C:2012:816) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip "binnen de Gemeenschap" overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan Gemeenschapsmerken wordt verleend. Een Gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert:

*"Van een Gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan."*

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

---

<sup>2</sup> Daarbij werd Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 gewijzigd.

**Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen**

34. Opposant dient om het gebruik van de ingeroepen rechten te bewijzen de volgende stukken in:

- 1) België:
  - Facturen 2012-2015;
  - Verpakkingen.
- 2) Bulgarije:
  - Facturen 2012-2017;
  - Verpakkingen;
  - Folders 2013-2016;
  - Omzetcijfers.
- 3) Cyprus:
  - Omzetcijfers.
- 4) Tsjechië:
  - Facturen 2012-2015;
  - Verpakkingen;
  - Omzetcijfers.
- 5) Duitsland:
  - Facturen 2012-2017;
  - Verpakkingen;
  - Folders;
  - Omzetcijfers.
- 6) Spanje:
  - Facturen 2012-2017;
  - Verpakkingen;
  - Folders 2012 en 2014;
  - Omzetcijfers.
- 7) Finland:
  - Facturen 2012-2015;
  - Omzetcijfers.
- 8) Frankrijk:
  - Facturen 2012-2017;
  - Folders 2012;
  - Overzicht artikelen;
  - Omzetcijfers.
- 9) Verenigd Koninkrijk:
  - Facturen 2012-2017;
  - Verpakkingen;
  - Folders 2012, 2013 en 2014;
  - Omzetcijfers.
- 10) Griekenland:
  - Facturen 2012-2017;
  - Verpakkingen;
  - Omzetcijfers.
- 11) Kroatië:
  - Facturen 2012-2017;
  - Folders 2012-2014;
  - Omzetcijfers.
- 12) Hongarije:

- Omzetcijfers.
- 13) Italië:
  - Facturen 2012-2017;
  - Verpakkingen;
  - Folders 2012, 2013 en 2014;
  - Omzetcijfers.
- 14) Malta:
  - Omzetcijfers.
- 15) Nederland:
  - Facturen 2012-2017;
  - Verpakkingen;
  - Overzicht artikelen;
  - Omzetcijfers.
- 16) Polen
  - Facturen 2012-2017;
  - Folders 2012, 2013 en 2014;
  - Omzetcijfers.
- 17) Portugal:
  - Facturen 2014;
  - Verpakkingen;
  - Folders 2013.
- 18) Slovenië:
  - Facturen 2012-2016;
  - Verpakkingen;
  - Folders 2013, 2014 en 2015.
- 19) Slowakije:
  - Facturen 2012-2016;
  - Verpakkingen;
  - Folders 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016.
- 20) Diverse verpakkingen

35. De overgelegde facturen betreffen facturen van toeleveranciers van deposant, waaruit kan worden opgemaakt dat er substantiële hoeveelheden 'zoetwaren' (snoepgoed, waaronder menthol-, multivitamine-, vruchten-, toffee-/chocolade- en crèmepastilles/bonbons) werden geleverd aan de (diverse) Lidl vestigingen in verschillende landen van de Europese Unie. De facturen, gericht aan de respectievelijke hoofdvestigingen per land, getuigen daarbij ook van een consistente afname gedurende de relevante periode. In het licht van de economische realiteit kan moeilijk worden volgehouden dat dergelijke hoeveelheden waren (de facturen zien op pallets en dozen die zakken met de betreffende waren bevatten) in een dermate consistentie geleverd, geen afzet vinden op de markt. Het gaat dan ook niet aan om voor zulke dagelijkse boodschappen te verwachten dat het bewijs van normaal gebruik bestaat uit 'kassabonnetjes' van de eindconsument.

36. De overgelegde voorbeelden van verpakkingen vormen ondersteunend bewijs van de wijze waarop geleverde waren zijn verpakt en in de winkels zichtbaar zijn (geweest). De naam AMANIE is zowel zichtbaar op de facturen als op de verpakkingen, waardoor deze, in hun onderlinge samenhang beschouwd, relevant zijn ter ondersteuning van het bewijs van normaal gebruik van het teken AMANIE.

37. Het foldermateriaal toont hoe de waren aan de eindconsument worden aangeboden. Daarop zijn tevens de verpakkingen te herkennen en de folders zijn voorzien van datum en/of jaartal.

38. De omzetcijfers variëren van enkele tienduizenden en honderdduizenden tot miljoenen euros en Britse ponden. Gezien het type waren en de gemiddelde stuksprijs daarvan, is er volgens het Bureau sprake van (substantieel) meer dan symbolisch gebruik van het merk in de Europese Unie voor zoetwaren.

#### *Conclusie*

39. Het Bureau is van oordeel dat de overgelegde bewijsstukken, beschouwd in hun onderlinge samenhang, aantonen dat er sprake is van normaal gebruik in de Europese Unie van het merk AMANIE voor een deel van de waren waarvoor het merk werd ingeschreven, te weten:

- *KI 30 Zoetwaren, met name suikerwaren, chocolade, chocoladeproducten, alle voornoemde goederen ook met gebruikmaking van suikervervangende stoffen.*

## **A.2 Verwarringsgevaar**

40. 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.

41. Artikel 2.2ter, lid 1 bepaalt, voor zover 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."

42. 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

### **Vergelijking van de waren**

43. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid 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).

44. Bij vergelijking van de waren waarop de oppositie is gebaseerd en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register of waarvoor het normaal gebruik is aangetoond, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

45. Het normaal gebruik van het ingeroepen recht werd aangetoond voor een deel van de waren waarvoor het merk werd geregistreerd (zie overweging 39). De te vergelijken waren zijn de volgende:



<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Kl 30 Zoetwaren, met name suikerwaren, chocolade, chocoladeproducten; alle voornoemde goederen ook met gebruikmaking van suikervervangende stoffen.	Kl 30 Cacao, meel- en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; alle voornoemde waren zijnde "Halal".

### *Klasse 30*

46. De waren "*banketbakkers- en suikerbakkerswaren en consumptie-ijs*" van de betwiste aanvraag zijn soortgelijk aan de waren van het oudere merk. Zij stemmen overeen naar hun aard (zogenaamde 'zoete snacks') en doelpubliek (bestemming) en kennen gelijke producenten en distributiekkanalen. Bovendien kunnen suikerwaren ook in bevroren toestand worden verkocht. De waren zijn tevens concurrerend.

47. De waar "*cacao*" van de betwiste aanvraag is sterk soortgelijk aan de waren "*chocolade, chocoladeproducten*" van het ingeroepen oudere merk. Het betreft namelijk het hoofdingrediënt van deze producten.

48. Overigens is verweerder zelf ook van mening dat de "*suikerbakkerswaren*" van het betwiste teken overeenstemmen met de waren "*zoetwaren, met name suikerwaren*" van het oudere merk.

49. Voor wat betreft de waren "*meel- en graanpreparaten, brood, honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen*" van de betwiste aanvraag, is het Bureau van oordeel dat deze waren niet soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen oudere merk. De waren zijn gericht op een ander publiek en zijn afkomstig van andere aanbieders. Zij zijn noch concurrerend, noch complementair. De waren verschillen bovendien naar hun aard en doel. Ook bevinden de waren zich in de regel op andere afdelingen in supermarkten. Het enkele feit dat (een deel van) de waren een ingrediënt kunnen zijn van de waren van het ingeroepen ouder merk volstaat op zichzelf niet om tot soortgelijkheid te kunnen concluderen. Er moet dan op zijn minst sprake zijn van een "hoofdingrediënt" (zie ook overweging 47).

### *Conclusie*

50. De waren waartegen de oppositie is gericht, zijn deels identiek, deels sterk soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen oudere merk.

### **Vergelijking van de tekens**

51. 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).

52. 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).

53. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
AMANIE	AMAN

#### *Visuele vergelijking*

54. Het ingeroepen merk is een woordmerk bestaande uit zes letters, AMANIE. Het betwiste teken is eveneens een woordmerk. Het bestaat uit vier letters, AMAN.

55. Het betwiste teken bestaat uit vier van de zes karakters waaruit het ingeroepen recht bestaat, AMAN. Het gaat daarbij om de vier eerste letters van het ingeroepen merk. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin *GEU*, *Mundicor*, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). De hoofdreden waarom het eerste deel opvalt, is gelegen in het feit dat het publiek een teken van links naar rechts waarneemt. Het verschil is gelegen in de laatste twee letters van het oudere merk, te weten -IE. Het Bureau is van oordeel dat de visuele overeenkomsten groter zijn dan de verschillen.

56. Merk en teken stemmen in visueel opzicht overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

57. Het oudere merk bestaat uit drie lettergrepen en zal worden uitgesproken als [a:-ma:-ni]. Het betwiste teken bestaat uit twee lettergrepen en zal worden uitgesproken als [a:-ma:n], [a:-man] of [a:mã]. De aanvangsklank van merk en teken is identiek en ook daarvoor geldt, net als bij de visuele vergelijking, dat daar meer aandacht naar uit gaat. Hoewel de tweede lettergreep van het betwiste teken (ook) als een meer 'gesloten' klank kan worden uitgesproken, is het Bureau van oordeel dat de auditieve overeenstemming groter is dan het verschil en dat deze overeenstemming in het klankbeeld de consument niet zal ontgaan.

58. Merk en teken stemmen in auditief opzicht overeen.

#### *Begripsmatige vergelijking*

59. Het oudere ingeroepen recht, *Amanie*, kan wel worden gevonden als een meisjesnaam. De naam kan echter niet worden beschouwd als courant in het Benelux-territoir. In het Swahili betekent 'amani' vrede of rust (zie ook overweging 20). Het Bureau gaat er gevoeglijk vanuit dat deze betekenis niet algemeen bekend is in de Benelux. Het betwiste teken, *Aman*, heeft eveneens geen zelfstandige gekende betekenis in één van de relevante talen in de Benelux. Verweerder refereert aan een werk van J.R.R. Tolkien waarin het de naam betreft van een fictief werelddeel (zie eveneens overweging 20). Het Bureau is evenwel van oordeel dat deze betekenis niet als algemeen bekend kan worden verondersteld bij het in aanmerking komend publiek voor de betreffende waren. Volgens het BBIE is een begripsmatige vergelijking dan ook niet aan de orde.

60. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

#### *Conclusie*

61. De merken en het teken zijn in visueel en auditief opzicht overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

### **A.3 Globale beoordeling**

62. 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.

63. 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 geciteerd). Voor de waren in kwestie geldt dat deze bestemd zijn voor de gemiddelde consument. Het aandachtsniveau is derhalve normaal.

64. 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, beide reeds geciteerd).

65. 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, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen merk zegt niets over de waren in kwestie zodat moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

66. Het oudere merk en het betwiste teken zijn visueel en auditief overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De waren in kwestie zijn deels identiek, deels sterk soortgelijk en deels niet soortgelijk. Op grond van de voorgaande overwegingen concludeert het Bureau dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke en sterk soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

### **B. Overige factoren**

67. Verweerder vestigt de aandacht op het feit dat aan de waren van de betwiste aanvraag expliciet is toegevoegd dat zij alle "Halal" zijn (zie overwegingen 21 en 22). In dit kader merkt het Bureau op dat met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en eventuele gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:T:2006:10, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339 en GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444). Bovendien valt door de (ruimere) formulering van de waren van het ingeroepen oudere merk deze betreffende eigenschap ook niet uit te sluiten ten aanzien van die waren.

### **C. Conclusie**

68. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de identieke en soortgelijke waren.

#### **IV. BESLUIT**

69. De oppositie met nummer 2013403 wordt gedeeltelijk toegewezen.

70. Het Benelux depot met nummer 1356304 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren die identiek of soortgelijk werden bevonden:

- Klasse 30: *Cacao, banketbakers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; alle voornoemde waren zijnde "Halal".*

71. Het Benelux depot met nummer 1356304 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren die niet soortgelijk werden bevonden of waartegen de oppositie niet was gericht, te weten:

- Klasse 29: *(alle waren)*
- Klasse 30: *Koffie, thee, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs; vruchtensausen; alle voornoemde waren zijnde "Halal".*
- Klasse 31: *(alle waren)*
- Klasse 32: *(alle waren)*

72. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 14 juni 2019

Tomas Westenbroek  
*(rapporteur)*

Pieter Veeze

Saskia Smits



Administratief behandelaar: Annadine Dikken