



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2013577
van 16 juli 2020

Opposant: **Mutti S.p.A.**
Via Traversetolo 28
Franziona Basilicanova
43022 Montechiarugolo
Italië

Gemachtigde: **V.O.**
Carnegieplein 5
2517 KJ Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht 1: Uniemerkt 11090487



Ingeroepen recht 2: Uniemerkt 3492402

MUTTI

Ingeroepen recht 3: Uniemerkt 3502391



tegen

Verweerder: **Trooper Holding B.V.**
van Loostraat 142
2582 XH Den Haag
Nederland

Gemachtigde: /

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1359791**



The image shows the logo for 'Tutti Smoothie'. The word 'Tutti' is written in a large, red, cursive script font. Below it, the word 'Smoothie' is written in a smaller, red, cursive script font. The entire logo is set against a white background.

I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 25 augustus 2017 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het

gecombineerde woord-/beeldmerk  voor waren en diensten in de klassen 29, 30, 32 en 43. De aanvraag is onder nummer 1359791 in behandeling genomen en gepubliceerd op 6 september 2017.

2. Op 2 november 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerken 11090487 betreffende het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 2 augustus 2012 en ingeschreven op 1 april 2013 voor waren in de klassen 29, 30 en 32;

- Uniemerken 3492402 betreffende het woordmerk MUTTI, ingediend op 31 oktober 2003 en ingeschreven op 6 juni 2005 voor waren in de klassen 29, 30 en 32;
- Uniemerken 3502391 betreffende het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 31 oktober 2003 en ingeschreven op 14 april 2005 voor waren in de klassen 29, 30 en 32;

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen merken.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen merk.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 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 7 november 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op

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.

verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure eenmaal ambtshalve opgeschort omwille van een lopende doorhalingsvordering tegen het tweede ingeroepen merk. Wegens intrekking van deze vordering tot doorhaling werd de ambtshalve opschorting opgeheven en deze oppositieprocedure verdergezet. De administratieve fase is afgerond op 14 november 2019.

8. Lopende de procedure heeft verweerder verzocht om een beperking van de warenlijst van het bestreden merk. Deze beperking is ter kennis gebracht van partijen op 17 september 2019.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

9. 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 gelijkheid, dan wel overeenstemming van de merken en de waren of diensten.

A. Argumenten opposant

10. Opposant stelt dat in casu voldaan is aan de vereisten voortvloeiende uit de artikelen 2.2ter, lid 1, sub b BVIE en 2.2ter, lid 3, sub a BVIE.

11. Wat betreft de vergelijking van de merken meent opposant dat TUTTI het dominante element is in het bestreden merk gezien het beschrijvende karakter van het element SMOOTHIE. Teneinde het beschrijvende karakter van het element SMOOTHIE aan te tonen, legt opposant een lijst over van door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese unie (hierna 'EUIPO') geweigerde merken met het element SMOOTHIE. Nu uit vaste rechtspraak blijkt dat het eerste deel van een merk doorgaans als dominant kan worden aangemerkt, moet hier dus een vergelijking worden gemaakt tussen de elementen MUTTI en TUTTI, aldus opposant. Alleen de eerste letter van deze elementen is anders. Daarnaast maken beide logo's gebruik van de dominante kleur rood wat de overeenstemming vergroot. De merken zijn dus visueel overeenstemmend.

12. Auditief ligt de nadruk volgens opposant ook op het begin van de merken en dus op de elementen MUTTI en TUTTI. Nu ook hier slechts een letter verschillend is en het auditief sterk resonerende element UTTI identiek is, is de overeenstemming met het bestreden merk evident.

13. Opposant legt uit dat het merk MUTTI gebruikt wordt voor allerlei bewerkingen van tomaat (en daarvoor ook geregistreerd is). Verweerder heeft het merk TUTTI aangevraagd voor zuivelproducten. Opposant meent dat het niet ongebruikelijk is dat tomaten in een smoothie met yoghurt (een zuivelproduct gecombineerd worden). Hij verwijst hierbij naar een recept. De waren stemmen dus volgens opposant overeen. Bovendien worden beide producten in de supermarkt verkocht en belanden zij in hetzelfde recept. Dezelfde redenering geldt ook voor belegde broodjes die vaak tomaat (in enige vorm) bevatten. Daarnaast worden belegde broodjes ook vaak geserveerd bij tomatensoep. Deze waren stemmen dus overeen of zijn minstens complementair, aldus opposant. Tot slot kan hetzelfde ook gezegd worden voor de waren in klasse 32 van verweerder. Opposant heeft weliswaar vruchtensappen in de warenlijst

staan maar de tomaat is feitelijk een vrucht die als groente wordt gekwalificeerd. Overigens liggen tomaten bij de groenteboer/supermarkt naast elkaar en worden groenten en fruit vaak gecombineerd in smoothies zodat ook voor deze waren geldt dat zij overeenstemmen.

14. Opposant stelt dat de ingeroepen merken, door de compositie en bekendheid ervan, een sterk onderscheidend vermogen hebben in relatie tot de waren. Door de overeenstemming tussen de ingeroepen merken en het bestreden merk en de gelijkheid dan wel overeenstemming van de waren is gevaar voor verwarring uiterst reëel.

15. Om deze redenen verzoekt opposant het Bureau deze oppositie toe te wijzen en het bestreden merk niet in te schrijven in de klassen 29, 30 en 32 en verweerder te verwijzen in de kosten van deze procedure.

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

B. Argumenten verweerder

17. Verweerder geeft aan dat het bestreden merk de letterlijke Italiaanse vertaling is van de zin 'voor iedereen een smoothie'. Het bestreden merk wordt als geheel waargenomen. De auditieve overeenstemming met het ingeroepen merk is volgens verweerder ver te zoeken.

18. Wat betreft de stelling van opposant dat er smoothies bestaan met tomaat, stelt verweerder dat dit niet smakelijk zou zijn en het lijkt hem bovendien ook niet gebruikelijk.

19. Verder meent verweerder dat opposant onterecht aanvoert dat beide producten in de supermarkt verkrijgbaar zouden zijn. Verweerder stelt dat hij enkel versgeperste dranken zou serveren vanuit een outlet.

20. Verweerder verzoekt opposant om verdere toelichting enerzijds door bewijzen van gebruik over te leggen en anderzijds door uit te leggen op welke gronden de eerdere EUIPO weigeringen gebaseerd werden.

21. Verweerder legt uit dat hij eerder tot een overeenkomst gekomen was met opposant. Uit een eerder voorstel van opposant zou blijken dat het probleem niet ligt in de overeenstemming van de naamstelling, dan wel kleur of klank en dat het bestreden merk gewoon als zodanig zou kunnen blijven bestaan, aldus verweerder (dit voorstel wordt ingediend als stuk). Verweerder meent dat het om een ingrediëntenkwestie gaat. Hij geeft aan zich neer te kunnen leggen bij een beperking in het gebruik van tomaat in smoothies.

22. Wat betreft het gebruik van het element Tutti alleen als merk verwijst verweerder nog naar een lijst van ingeschreven Tutti merken, waaronder ook enkele merken die voor opposant een grotere bedreiging zouden moeten vormen dan het bestreden merk.

23. Om deze redenen verzoekt verweerder opposant nog om verdere toelichting. Verweerder heeft niet meer gereageerd op de door opposant ingediende bewijzen van gebruik.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

24. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16bis, lid 1 en 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR, dient het ingeroepen merk normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van publicatie van het jongere merk.

25. Het tweede en derde ingeroepen merk zijn langer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste merk geregistreerd en dus is het verzoek om bewijs van gebruik gegrond voor deze merken. Het eerste ingeroepen merk is minder dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste merk geregistreerd en dus is het verzoek om bewijs van gebruik voor dit merk ongegrond.

26. Verweerder is niet ingegaan op de door opposant ingediende bewijzen van gebruik. Het Bureau zal de bewijzen van gebruik dan ook niet beoordelen. Volgens regel 1.25, lid 4 UR kan verweerder zijn aanvraag om bewijzen van gebruik in te dienen intrekken dan wel de verstrekte bewijzen als voldoende beschouwen. Daarnaast wordt in regel 1.21, sub d UR bepaald dat "feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd". Het Bureau is van oordeel dat, nu verweerder niet is ingegaan op de ingediende bewijzen van gebruik, partijen het er kennelijk over eens zijn dat het tweede en derde ingeroepen merk normaal gebruikt zijn.

A.2 Verwarringsgevaar

27. 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.

28. 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."

29. 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

30. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en 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).

31. Bij vergelijking van de waren van de ingeroepen merken en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

32. Het Bureau zal hieronder eerst overgaan tot een vergelijking op basis van het tweede ingeroepen merk en het bestreden merk. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 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.	Kl 29 Zuivelproducten
Kl 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; relish; ijs.	Kl 30 Belegde broodjes.
Kl 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; dranken, sappen en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.	Kl 32 Groentesappen [dranken]; Vitaminehoudende dranken; Vruchtensappen [dranken]; Smoothies [alcoholvrije fruit dranken], met uitzondering van het gebruik van de nachtschade tomaat.

Klasse 29

33. De waren *zuivelproducten* van verweerder zijn gelijk aan de waren *melkproducten* van opposant. Volgens vaste rechtspraak kunnen de waren van verweerder en opposant beschouwd worden als gelijk nu de waren waarvoor het oudere merk werd ingediend onderdeel uitmaken van de meer algemene categorie waarop de merkaanvraag betrekking heeft (GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440). Melkproducten vallen onder de noemer zuivelproducten.

Klasse 30

34. De waren *belegde broodjes* van verweerder zijn gelijk aan de waren *brood* van opposant. Wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2008:399 en GEU, Arthur et Félicie, T- 346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420). Onder de waren brood van opposant kunnen ook de belegde broodjes van verweerder vallen.

Klasse 32

35. De waren *vruchtensappen [dranken]* van verweerder komen *expressis verbis* voor in klasse 32 van opposant. Deze waren zijn derhalve gelijk.

36. De waren *groentesappen [dranken]; vitaminehoudende dranken; smoothies [alcoholvrije fruitdranken], met uitzondering van het gebruik van de nachtschade tomaat* van verweerder zijn gelijk aan de waren *dranken* van opposant. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin GEU, Fifties en GEU, Arthur et Félicie, reeds aangehaald). De specifieke dranken van verweerder vallen onder de algemene noemer dranken van opposant.

Conclusie

37. De waren van verweerder zijn gelijk aan de waren van opposant.

Vergelijking van de merken


38. 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).

39. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

40. 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 gezien, 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:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

41. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MUTTI	

Begripsmatige vergelijking

42. Hoewel een deel van het publiek het woord MUTTI in het ingeroepen merk kan herkennen als een Duitse koosnaam die 'moeder', 'mama' betekent, meent het Bureau dat een overgroot deel van het Benelux publiek het woord MUTTI zal opvatten als een fantasiewoord zonder betekenis.

43. Over het algemeen zal een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwd worden 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). In relatie tot de zuivelproducten en de verschillende dranken van het bestreden merk, kan het woord 'smoothie' als beschrijvend worden opgevat nu het de aard of bestemming van deze waren kan aanduiden. Hoewel een deel van het publiek het woord TUTTI zal begrijpen als een Italiaans woord dat 'alle' betekent, zal een ander deel van het publiek geen betekenis toekennen aan dit woord en het opvatten als een fantasienaam.

44. Voorzover een deel van het publiek aan zowel het ingeroepen merk als het bestreden merk een betekenis zal toekennen zijn de merken begripsmatig verschillend. Echter voor het overgrote deel van het publiek dat geen betekenis zal toekennen aan het ingeroepen merk en/of aan het woord TUTTI in het bestreden merk, is een begripsmatige vergelijking niet relevant.

Visuele vergelijking

45. Het ingeroepen merk is een woordmerk bestaande uit één woord van vijf letters MUTTI.

46. Het bestreden merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit twee woorden van respectievelijk vijf en acht letters, TUTTI en SMOOTHIE. De woorden zijn onder elkaar weergegeven in een gestileerd vet rood lettertype. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het wordelement 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 wordelement (zie in die zin ook GEU, Selenium-Ace, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). De weergave van het bestreden merk zal de consument niet in staat stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve

elementen dan de letters waaruit het bestaat. De aandacht van de consument zal dus uitgaan naar de woorden.

47. Het ingeroepen merk en het eerste woord van het bestreden merk verschillen wat betreft hun eerste letter maar delen verder de volgende vier letters UTTI in identiek dezelfde volgorde. Visueel verschilt het bestreden merk van het ingeroepen merk door de toevoeging van het beschrijvende woord SMOOTHIE en door het feit dat het bestreden merk in een sierlijk lettertype weergegeven is.

48. De merken stemmen visueel in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

49. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld merk overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het merk (zie arresten GEU, PC Works, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

50. Voor de auditieve vergelijking moet worden gekeken naar de uitspraak van de wordelementen, respectievelijk MUTTI in het ingeroepen merk en TUTTI, dan wel TUTTI SMOOTHIE in het bestreden merk. Het woord SMOOTHIE in het bestreden merk is - zoals reeds aangegeven - niet dominant, waarbij geldt dat niet kan worden uitgesloten dat dit woord zelfs in het geheel niet uitgesproken wordt wanneer men aan het bestreden merk refereert (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432). Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen namelijk worden afgekort tot iets wat makkelijk uit te spreken is (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

51. Auditief stemmen het ingeroepen merk en het eerste woord van het bestreden merk overeen nu zij beide zullen uitgesproken worden in twee lettergrepen, respectievelijk MUT-TI en TUT-TI, waardoor ze eenzelfde ritme kennen. Ondanks hun verschillende eerste letter worden de overige letters UTTI identiek uitgesproken.

52. Auditief zijn de merken in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

53. Het Bureau besluit dat een begripsmatige vergelijking niet relevant is, dan wel dat de merken begripsmatig verschillen. Visueel en auditief stemmen de merken in zekere mate overeen.

A.3 Globale beoordeling

54. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de overeenstemming van de waren en diensten en van de merken een rol.

55. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). Voor de betrokken waren geldt dat deze behoren tot de categorie dagdagelijkse consumptiegoederen die zich richten tot het grote publiek. Het Bureau gaat daarom uit van een normaal aandachtsniveau.

56. 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 C-342/97, reeds geciteerd).

57. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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 een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, reeds geciteerd). Het ingeroepen merk beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie. Opposant beweert nog dat het ingeroepen merk een sterk onderscheidend vermogen geniet (zie punt 14). Het Bureau zal hier niet verder ingaan op dit argument nu het niet van invloed zal zijn op de uitkomst van deze beslissing.

58. Voorts is ook van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald). Voor de volledigheid wijst het Bureau erop dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:89).

59. Begripsmatig is een vergelijking niet relevant, dan wel zijn de tekens verschillend. Visueel en auditief stemmen de merken in zekere mate overeen. De waren van verweerder zijn gelijk aan de waren van opposant. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

60. Opposant stelt dat in casu voldaan is aan de vereisten voortvloeiende uit de artikelen 2.2ter, lid 1, sub b BVIE en 2.2ter, lid 3, sub a BVIE (zie punt 10). Opposant heeft geen argumenten aangedragen waaruit moet blijken dat in deze procedure voldaan is aan de vereisten uit artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE. Deze grond zal hier dan ook niet verder onderzocht worden. Bovendien slaagt de oppositie ook reeds op grond van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE.

61. Voor wat betreft de verwijzing van opposant naar eerdere weigeringsbeslissingen van het EUIPO (zie punt 11), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan eigen uitspraken,

noch aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, Curon, 13 februari 2007; ECLI:EU:T:2007:47).

62. Met betrekking tot de opmerkingen van partijen over het feitelijke gebruik van de betrokken merken (zie punten 13 en 19) merkt het Bureau op dat hiermee, in het kader van een oppositieprocedure, geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de merken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. 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:C:2007:171, HvJEU, 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).

63. Verweerder legt uit dat hij eerder tot een overeenkomst was gekomen met opposant. Daaruit zou moeten blijken dat opposant geen probleem met de naam, noch de kleur en klank van het bestreden merk heeft, maar dat het om een ingrediëntenkwestie gaat (zie punt 21). Dergelijke argument kan echter geen rol spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 lid 2 BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, dan wel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

64. Het bestaan van andere reeds ingeschreven merken, die volgens verweerder een grotere bedreiging vormen voor opposant, en waartegen die laatste, om welke reden dan ook, niet is opgetreden (zie punt 22), is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen (zie BBIE, benzo, oppositiebeslissing 2002357, 30 juni 2009).

C. Conclusie

65. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

66. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van het tweede ingeroepen merk, dient aan de beoordeling van de andere ingeroepen merken niet meer toegekomen te worden.

IV. BESLUIT

67. De oppositie met nummer 2013577 wordt toegewezen.

68. Benelux depot 1359791 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 29: Alle waren.

Klasse 30: Alle waren.

Klasse 32: Alle waren.

69. Benelux aanvraag 1359791 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten aangezien de oppositie hier niet tegen gericht was:

Klasse 43: Alle diensten.

70. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE iuncto 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, 16 juli 2020

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Tomas Westenbroek

Diter Wuytens



Administratieve behandelaar: Gerda Veltman