BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2013591
van 24 september 2019

Opposant:	**Alois Dallmayr Kaffee oHG** Dienerstr. 14-15 80331 München Duitsland
Gemachtigde:	**Taylor Wessing N.V.** Postbus 3 5600 AA Eindhoven Nederland
Ingeroepen recht 1:	**Uniemerk 3509759** Dallmayr
Ingeroepen recht 2:	**Internationale inschrijving 514060** Dallmayr
Ingeroepen recht 3:	**Volgens opposant algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs** DALLMAYR

tegen

Verweerder:	**Remy B. Sahetapy** Hercules Segherslaan 38 7944 LE Meppel Nederland
Gemachtigde:	**Merk-Echt B.V.** Keizerstraat 7 4811 HL Breda Nederland
Betwiste merk:	**Benelux aanvraag 1360263** DALAMAYA

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 4 september 2017 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk DALAMAYA voor waren en diensten in de klassen 29, 30 en 35. De aanvraag is onder nummer 1360263 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 september 2017.

2. Op 8 november 2017 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerk 3509759 van het woordmerk Dallmayr, ingediend op 31 oktober 2003 en ingeschreven op 14 april 2005 voor waren in de klassen 30 en 33;
- Internationale inschrijving 514060, met aanduiding van onder andere de Benelux, van het woordmerk Dallmayr, ingediend op 28 juli 1987 en ingeschreven voor waren in klasse 30;
- DALLMAYR, volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

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

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

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 9 november 2017. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op 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 één keer op verzoek van partijen opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 28 februari 2019.

8. Op 9 juli 2018 heeft verweerder verzocht om een beperking van de waren en diensten van het bestreden teken. Als gevolg van deze beperking werden de waren *Koffie, thee, cacao; koffiesurrogaten; suiker; banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop* in klasse 30 geschrapt. Verder werd in klasse 35 aan de diensten *commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende de in dit depot in de klassen 29 en 30 genoemde waren, overige voedingsmiddelen, dranken en van andere handelsproducten* de volgende woorden toegevoegd *met uitzondering van koffie, thee en* cacao. Tot slot werden aan het einde van klasse 35 nog de volgende woorden toegevoegd *voornoemde diensten niet*

[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.

met betrekking tot koffie, thee en cacao. Partijen zijn op de hoogte gebracht van deze beperking bij brief van 11 juli 2018.

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 en lid 2, sub d BVIE: verwarringsgevaar omwille van de gelijkheid of overeenstemming van merk en teken en van de gelijkheid of overeenstemming van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

10. Opposant voert aan dat Dallmayr één van de best verkochte koffiemerken is, onder meer in Duitsland. Hij heeft een zeer rijke historie van meer dan 300 jaar en heeft gedurende die tijd een uitstekende reputatie opgebouwd op het gebied van (de bereiding van) koffie en delicatessen. In Duitsland en diverse andere Europese landen heeft opposant het grootste marktaandeel op het gebied van koffie. Opposant verkoopt verder niet alleen delicatessen en koffie aan de consument maar is daarnaast ook een grote speler in de 'vending & office' markt: de zakelijke markt voor koffie en koffieautomaten. Hij stelt actief te zijn in heel Europa. Dat Dallmayr enorme bekendheid geniet moet ook blijken uit de populariteit van het zogenaamde Delikatessenhaus van Dallmayr in München. Opposant stelt dan ook dat hij een grote speler is op het gebied van verkoop van koffie en delicatessen en dat hij vanuit Duitsland een sterk en bekend merk opgebouwd heeft in Europa en de Benelux. Opposant dient verschillende stukken in om de bekendheid van het ingeroepen merk te illustreren. Verweerder daarentegen houdt zich volgens opposant bezig met het verpakken en leveren van specerijen en kruiden aan de detailhandel.

11. Opposant betoogt dat het ingeroepen merk algemeen bekend is in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Hij verwijst naar een Duitstalig persbericht over de verkoopcijfers, alsook naar jaaromzetcijfers, verschillende marktonderzoeken en een overzicht van commercials die in verschillende landen vertoond werden. Door de bekendheid als Uniemerk hebben de ingeroepen merken ook algemene bekendheid verworven in de Benelux. De producten zijn immers in de Benelux goed verkrijgbaar en maken het voorwerp uit van reclame- en promotieacties gericht op de Benelux. Verder heeft opposant ook twee vestigingen in België, één in Nederland en één in Luxemburg. Kortom het publiek van de desbetreffende (koffie)sector is algemeen bekend met het ingeroepen merk DALLMAYR.

12. Wat de vergelijking van de tekens betreft, stelt opposant dat deze visueel nagenoeg identiek zijn vanwege hun opbouw nu ze beide bestaan uit één woord van acht letters waarvan de eerste drie letters en de vijfde tot de zevende identiek zijn. Auditief zijn de tekens door het gebruik van een groot aantal dezelfde letters eveneens in hoge mate overeenstemmend. Beide merken worden in het begin uitgesproken met DAL, gevolgd door MAY, waarbij alleen het einde van de tekens tot een minimaal verschil in uitspraak leidt. Begripsmatig heeft geen van de tekens een betekenis.

13. Opposant vindt dan ook dat het bestreden teken in zeer hoge mate overeenstemt met het ingeroepen algemeen bekende merk zodat het verwarring kan stichten gelet op de gelijke en overeenstemmende waren en diensten waarvoor het werd aangevraagd.

14. Daarnaast dient de door opposant ingestelde oppositie in ieder geval ook toegewezen te worden nu het bestreden teken overeenstemt met de overige ingeroepen oudere merken en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren en diensten waardoor bij het publiek gevaar voor verwarring zal bestaan. Visueel en auditief stemt het bestreden teken in hoge mate overeen met deze ingeroepen merken. Begripsmatig hebben noch de merken, noch het teken een precieze betekenis. Verder zijn de

waren en diensten van het bestreden teken deels gelijk, deels in hoge mate overeenstemmend met, dan wel minstens complementair aan de waren van de ingeroepen merken, aldus opposant.

15. Opposant betoogt dat het publiek hier bestaat uit de gemiddelde consument omdat de waren en diensten aan het algemene winkelende publiek aangeboden worden. Deze gemiddelde consument heeft een lager aandachtsniveau dan een professional zodat kleine verschillen tussen merk en teken sneller aan de aandacht zullen ontsnappen.

16. Op grond van het voorgaande besluit opposant dat hier gevaar voor verwarring kan bestaan. Deze oppositie dient dan ook toegewezen te worden. Ondanks het feit dat verweerder middels een beperking de gelijke waren en diensten nog uit de classificatie van het bestreden teken heeft verwijderd, wijzigt daarmee de conclusie van opposant niet en dient de oppositie nog steeds toegewezen te worden. Opposant verzoekt het Bureau dus de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder te veroordelen tot betaling van de oppositietaksen en de door opposant gemaakte juridische kosten in deze.

17. Op verzoek van verweerder heeft opposant gebruiksbewijzen ingediend.

B. Reactie verweerder

18. Verweerder stelt vast dat opposant op het verzoek om gebruiksbewijzen voor de ingeroepen merken heeft gereageerd door te verwijzen naar de stukken die hij op 16 juli 2018 samen met zijn argumenten al ingediend had en te stellen dat hij verder geen gebruiksbewijs meer zou indienen. Deze stukken betreffen echter stukken ter onderbouwing van het algemeen bekend merk. Opposant verwijst hier ook steeds zo naar, aldus verweerder. Verweerder is dan ook van mening dat opposant geen gebruiksbewijzen ingediend heeft zodat het ingeroepen Uniemerk en de internationale inschrijving buiten beschouwing moeten gelaten worden.

19. Voor zover het Bureau de stukken wel in overweging zou nemen als gebruiksbewijzen, merkt verweerder op dat opposant het gebruik van de ingeroepen merken niet heeft aangetoond in het relevante gebied en in de relevante periode voor de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven. Verweerder wijst er op dat opposant geen facturen heeft overgelegd waaruit gebruik van het merk voor de betrokken waren blijkt. Hij verzoekt het Bureau derhalve het ingeroepen Uniemerk en de internationale inschrijving te schrappen als basis voor deze oppositie. Zo het Bureau van oordeel zou zijn dat opposant het gebruik van de ingeroepen merken heeft aangetoond dan is verweerder van mening dat dit gebruik niet verder strekt dan voor de waar koffie.

20. Wat betreft het volgens opposant algemeen bekende ingeroepen oudere merk, voert verweerder aan dat de hiertoe door opposant aangevoerde bewijsstukken grotendeels niet vertaald zijn in de proceduretaal waardoor deze dus buiten beschouwing moeten gelaten worden. Stukken betreffende eventuele bekendheid bij het publiek, het marktaandeel, media-coverage en advertenties ontbreken. Bovendien zijn diverse stukken niet afkomstig van een onafhankelijke bron. Tevens komt in een aantal stukken het merk van opposant zelfs niet voor. Ten aanzien van het aantonen van algemene bekendheid binnen de EU is de geleverde informatie veel te summier. De stukken hebben bovendien niet of nauwelijks betrekking op de Benelux waardoor van algemene bekendheid binnen de Benelux ook zeker geen sprake is. Nu opposant geen normaal gebruik heeft aangetoond van de ingeroepen merken en er ook geen sprake is van een algemeen bekend merk, heeft de oppositie geen basis meer en dient het Bureau deze af te wijzen. Indien het Bureau van oordeel zou zijn dat de opposant wel gebruik aangetoond heeft van de ingeroepen merken, merkt verweerder het onderstaande op.

21. Verweerder meent dat de tekens qua totaalindruk duidelijk van elkaar verschillen. Begripsmatig zal het ingeroepen merk opgevat worden als een Duitse familienaam, terwijl het bestreden teken zal opgevat worden als een Oosterse (Aziatische) aanduiding. Hoewel er volgens verweerder geen sprake is van visuele of auditieve overeenstemming zorgt het duidelijke verschil op begripsmatig vlak er sowieso voor dat enige visuele of auditieve overeenstemming volledig wordt geneutraliseerd.

22. De waren waarvoor de ingeroepen merken ingeschreven zijn en de waren en diensten waarvoor het bestreden teken aangevraagd is, verschillen duidelijk van elkaar. De ingeroepen merken en het bestreden teken richten zich op een andere doelgroep binnen de Benelux, aldus verweerder. Hij stelt dat het aandachtsniveau voor de betrokken waren en diensten normaal is.

23. Verweerder besluit dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring. Bijgevolg verzoekt hij het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Bewijzen van gebruik en algemeen bekend merk

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 opposant bewijs van gebruik aantonen in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het merk waartegen de oppositie zich richt.

25. De betwiste aanvraag werd gepubliceerd op 14 september 2017. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 14 september 2012 tot 14 september 2017.

26. Aangezien de ingeroepen merken meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen 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: "HvJEU" of "Hof") van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:438), 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, punt 39, ECLI:EU:T:2003:68; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, punt 39, ECLI:EU:T:2004:225; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, punt 34, ECLI:EU:T:2007:337).

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. Eén van de ingeroepen rechten is een Uniemerk, zodat de gebruiksverplichting wordt beheerst door artikel 18 van verordening (EU) Nr. 2017/1001 van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (hierna: "EUMVo."). Dit artikel, met als opschrift "Gebruik van het Uniemerk", luidt als volgt:

"*Een Uniemerk 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) heeft het HvJEU deze bepaling nader uitgelegd. Met betrekking tot het begrip "binnen de Unie" (eerder "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 Uniemerken wordt verleend. Een Uniemerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een Uniemerk 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 marktaandelen 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 hoofdgeding, 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 Uniemerk 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 marktaandelen te behouden of te verkrijgen en daarbij moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

34. Opposant reageert op het verzoek om bewijzen van gebruik voor de gebruiksplichtige ingeroepen rechten door te verwijzen naar de stukken die hij eerder al indiende samen met zijn argumenten om de algemene bekendheid van het merk aan te tonen.

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

1. Artikel getiteld 'Schritt für schritt zum erfolg' waarin de geschiedenis van Dallmayr wordt besproken;
2. Uittreksel van de website van opposant (https://www.dallmayr.com/de) dat een overzicht geeft van de talen waarin de website weergegeven kan worden. Het uittreksel dateert van 9 juli 2018;
3. Artikel in het Nederlandse magazine FoodPersonality, editie mei 2018, getiteld 'Food retail in München – Dallmayr'. Het artikel beschrijft het Delicatessenhuis Dallmayr in München en licht toe dat Dallmayr verder vooral bekend is als koffieproducent;
4. Uittreksels van de website van opposant (https://www.dallmayr.com/de) d.d. 9 juli 2018 waaruit blijkt dat opposant naast een grote delicatessenwinkel ook een Cafe-Bistro, Bar & Grill en een restaurant uitbaat, alle drie gelegen in München, onder de naam 'Dallmayr';
5. Uittreksel van de website http://www.munichfound.com d.d. 9 juli 2018 getiteld 'Dallmayr – Munich most famous delicatessen look back on a 300-year history';
6. Uittreksels van de ingeschreven ingeroepen merken uit de merkenregisters;
7. Uittreksel uit het Benelux merkenregister betreffende het bestreden teken;
8. Duitstalig persbericht d.d. 1 mei 2015 van Alois Dallmayr Kaffee oHG. Hierin is te lezen dat opposant wereldwijd meer dan 80.000 koffieautomaten in 14 landen exploiteert. Daarnaast produceert opposant ongeveer 55.000 ton gebrande koffie per jaar;
9. Uittreksel van Wikipedia d.d. 9 juli 2018 over Dallmayr. De omzet van Alois Dallmayr KG wordt begroot op ongeveer 900 miljoen euro voor 2014: *"The Dallmayr Group achieved a turnover of around EUR 900 million for the fiscal year 2014, of which at least EUR 500 million was generated in the Coffee & Tea business unit, EUR 360 million in the 'Vending & Office' business unit and EUR 40 million in the 'Delicatessen and Gastronomy' and Party & Catering' business units.";*
10. Marktonderzoek uit 2011 naar de bekendheid van 'Dallmayr' in Duitsland;
11. Imagoanalyse voor Dallmayr voor Alois Dallmayr Kaffee oHG d.d. november 2011;
12. Artikel uit het Duitse magazine Focus Monkey betreffende een studie in Duitsland 'Kundenlieblinge 2014' (vrij vertaald 'Klantenfavorieten 2014') waarin Dellmayr in de categorie 'koffie' als beste naar voren komt;
13. Overzicht van verschillende Duitse onderscheidingen voor verschillende koffieproducten van Dallmayr d.d. 2016, 2017 en 2018;
14. Uittreksel van de website www.koffiepraat.nl dat verwijst naar het aanbod van koffiecapsules met daarin Dallmayr koffie. Dit stuk is niet gedateerd;
15. Uittreksel van de website van Albert Heijn waar koffiepads van het merk Dallmayr aangeboden worden. Dit stuk is niet gedateerd;
16. Verschillende uittreksels van websites van Albert Heijn, Bol.com, Foodworld-xl, Koffievoordeelshop.nl, Shop-pro.nl, Deprijshamer.nl, Koffievoordeel.nl, Koffietheeplaza.nl, Koffiepiraat.nl, Theunissenkoffie.nl, Koffieunie.nl, Coffeerista.com en Koffiemarkt.be d.d. 11 dan wel 12 juli 2018. Deze uittreksels tonen het aanbod van verschillende koffieproducten onder de naam 'Dallmayr';
17. Verschillende foto's van rekken of stands gevuld met koffie van Dallmayr. Opposant heeft een vermelding toegevoegd van een locatie en soms ook van een datum. Volgens deze vermeldingen zijn de foto's gemaakt in supermarkten in Luxemburg en Nederland en dateren zij van 2015, dan wel 2018. Daarnaast voegt opposant ook nog verschillende reclamefolders toe waarin onder andere koffieproducten van Dallmayr aangeboden worden. De folders hebben betrekking op Luxemburg en dateren van 2015, dan wel 2016;
18. Verschillende proefdrukken van verpakkingen voor koffieproducten aangeboden onder het merk Dallmayr. De stukken zijn niet gedateerd;
19. Intern document van opposant opgesteld in het Duits getiteld 'DALLMAYR BENELUX' waarin verschillende afbeeldingen van voorbeelden van onder andere affiches, banners,

raamdecoratie, reclameborden voor Dellmayr koffieproducten weergegeven worden. Het document is niet gedateerd;

20. Uittreksels van de website http://www.dallmayr.be waarin verwezen wordt naar twee vestigingen van Dallmayr's department 'Vending & Office' in België. Het uittreksel dateert van 9 juli 2018;
21. Uittreksels van de website http://www.dallmayr.be waarin verwezen wordt naar een vestiging van Dallmayr's department 'Vending & Office' in Nederland. Echter in dit uittreksel wordt opnieuw verwezen naar één van de twee Belgische locaties. Het uittreksel dateert van 9 juli 2018;
22. Uittreksels van de website http://www.dallmayr.be waarin verwezen wordt naar een vestiging van Dallmayr's department 'Vending & Office' in Luxemburg. Het uittreksel dateert van 9 juli 2018;
23. Proefdrukken van promotiefolders in het Duits en het Frans voor koffieproducten van Dallmayr. De stukken zijn niet gedateerd. Deze folders zijn volgens opposant bestemd voor loyaliteitsacties op groothandelsniveau;
24. Proefdrukken van promotiefolders in het Duits en het Frans voor koffieproducten van Dallmayr. De stukken zijn niet gedateerd. Deze folders zijn volgens opposant bestemd voor loyaliteitsacties op consumentenniveau;
25. Verschillende foto's van rekken of stands gevuld met koffie van Dallmayr. Opposant heeft een vermelding toegevoegd van een locatie en soms ook van een datum. Volgens deze vermeldingen zijn de foto's gemaakt in supermarkten in Luxemburg en Nederland en dateren zij van 2015, dan wel 2018. Deze foto's zijn identiek aan een deel van de foto's die ook al als stuk 17 ingediend werden;
26. Overzicht van commercials die op de Duitse TV vertoond werden in 2013, 2015, 2016 en 2017 voor Dallmayr Allgemein, Dallmayr Crema d'oro (koffie) en Dallmayr CAPSA (koffie);
27. Overzicht van commercials die op de Poolse TV vertoond werden in 2017. In dit overzicht is echter niet terug te vinden over welke producten de commercials gingen;
28. Overzicht van commercials die op de Oostenrijkse TV vertoond werden in 2012 en 2014 in opdracht van opposant voor Dallmayr Allgemein, Dallmayr Crema d'oro (koffie) en Dallmayr CAPSA (koffie).

36. Voorzover de overgelegde stukken al zouden kunnen dienen voor het aantonen van het normaal gebruik, dan wel de algemene bekendheid van het ingeroepen merk Dallmayr, stelt het Bureau vast dat dit enkel voor een deel van de waren waarop de oppositie gebaseerd is het geval kan zijn, met name 'koffie' in klasse 30. Bijgevolg kunnen de resterende waren, 'thee, cacao, honing, suiker, suikerbakkerswaren, consumptie-ijs, bakkers- en suikerbakkerswaren' in klasse 30 en 'alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)' in klasse 33 buiten beschouwing worden gelaten. Zonder de stukken verder inhoudelijk te beoordelen, volgt hieruit immers reeds dat voor deze resterende waren geen bewijs van gebruik, noch bewijs van algemene bekendheid is geleverd.

37. Ten overvloede zij opgemerkt wat betreft het algemeen bekende merk dat in het kader van een oppositieprocedure de draagwijdte van dergelijk merk overeenkomstig artikel 6bis Verdrag van Parijs beperkt is tot de situaties waarin sprake is van verwarringsgevaar. Dit wordt uitdrukkelijk gesteld in artikel 2.2ter, lid 1, juncto lid 2 sub d BVIE juncto artikel 6bis Verdrag van Parijs, alsook in de richtlijnen (Joint Recommendations) van WIPO. De gevallen waarin geen sprake is van verwarringsgevaar kunnen dan ook niet aan de orde zijn in een oppositieprocedure voor het Bureau. Gezien het bovenstaande, geldt in Benelux opposities die gebaseerd zijn op een niet ingeschreven merk, hetzelfde als wanneer de oppositie gebaseerd zou zijn op een ingeschreven merk, dit wil zeggen dat de oppositie getoetst moet worden aan de volgende criteria: identiteit of overeenstemming van de tekens, identiteit of

soortgelijkheid van de waren en/of diensten en verwarringsgevaar (oppositiebeslissing BBIE, Formula 1, 2000149, 27 februari 2009).

38. Er kan slechts sprake zijn van gevaar voor verwarring indien aan twee (cumulatieve) voorwaarden is voldaan: de merken moeten overeenstemmen en ook de waren of diensten moeten overeenstemmen. Indien aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar.

39. Om proceseconomische redenen zal het Bureau daarom eerst de resterende waren vergelijken met deze van het betwiste teken.

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 BVIE bepaalt, voor zover hier relevant: "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." Onder "oudere merken" in de zin van dit artikel worden volgens artikel 2.2ter, lid 2, sub d BVIE mede verstaan: "merken die op de depotdatum van de aanvraag om inschrijving van het merk of, in voorkomend geval, van het ten behoeve van de merkaanvraag ingeroepen voorrangsrecht, in het Benelux-gebied algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs."

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; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de waren en diensten

43. 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).

44. Bij vergelijking van de waren van de ingeroepen merken 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, voor zover in voorkomend geval het bewijs van gebruik is geleverd, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

45. Voor de vergelijking van de waren van de ingeroepen rechten wordt hier enkel gekeken naar de waar 'Koffie' waarvoor opposant stukken heeft ingediend (zie punt 36). Zoals vermeld, heeft verweerder gaande de procedure een beperking in zijn waren en diensten aangebracht (zie punt 8). De te vergelijken waren en diensten zijn derhalve 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; eetbare oliën en vetten; kruidenoliën.
Kl 30 Koffie.	Kl 30 Zout, mosterd; azijn; kruidensauzen; specerijen; ijs; gemengde specerijen; kruiden, kruidenmengsels en kruiderijen; kruidenpreparaten; zouten; aromaten voor voedingsmiddelen; smaakstoffen en smaakverbeteraars, voor zover begrepen in deze klasse; sauzen en slasauzen.
	Kl 35 Reclame; publiciteit; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; marketing; marktbewerking, marktonderzoek en marktanalyse; commercieel- zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende de in dit depot in de klassen 29 en 30 genoemde waren, met uitzondering van koffie, thee en cacao; organisatie van evenementen voor publicitaire, promotionele en/ of commerciële doeleinden; samenstellen en beheren van gegevensbestanden; advisering, consultancy en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet; voornoemde diensten niet met betrekking tot koffie, thee en cacao.

46. De waren en diensten van verweerder stemmen niet overeen met de waren van opposant. Dat zowel de waren van verweerder als deze van opposant voedingsmiddelen betreffen, betekent nog niet dat deze waren ook overeenstemmen. De aard van deze voedingsproducten verschilt aanzienlijk en bovendien worden zij ook geproduceerd door verschillende fabrikanten. Ondanks het feit dat de waren van verweerder en opposant alle in supermarkten terug te vinden zijn, liggen ze niet in dezelfde afdeling. Daarnaast verschilt ook het doel en het gebruik ervan, alsook de distributiekanalen. Er is ook geen sprake van overeenstemming tussen de diensten van verweerder en de waren van opposant. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Er is verder ook geen sprake van enige complementariteit tussen de waren en diensten nu er geen zodanig nauwe band bestaat tussen de waren en diensten in kwestie in die zin dat de waren van opposant onmisbaar zouden zijn voor het gebruik van de waren en diensten van verweerder.

Conclusie

47. De waren en diensten van verweerder stemmen niet overeen met de waren van opposant.

Vergelijking van de tekens

48. Aangezien de waren en diensten van de tekens niet overeenstemmen, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de tekens. Immers, er kan geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de waren en diensten (zie artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE).

B. Overige factoren

49. Opposant verzoekt het Bureau verweerder te veroordelen tot betaling van de oppositietaksen en de door opposant gemaakte juridische kosten in deze (zie punt 16). In het kader van de oppositieprocedure is er echter geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

50. Verweerder is van mening dat opposant geen gebruiksbewijzen ingediend heeft nu opposant op het verzoek om gebruiksbewijzen gereageerd heeft door te verwijzen naar de stukken die hij ter onderbouwing van de algemene bekendheid van het merk DALLMAYR eerder al ingediend had (zie punt 18). Het Bureau oordeelt dat er geen bezwaar is dat opposant de stukken waarmee hij algemene bekendheid wenst aan te tonen ook aanwendt om het gebruik van het merk DALLMAYR te bewijzen. Algemene bekendheid moet onder andere beoordeeld worden in het licht van de mate van kennis of herkenning van het merk in de relevante sector van het publiek, de duur, omvang en de geografische spreiding van het gebruik of van de promotie van het merk of de waarde die aan het merk verbonden is. Het aantonen van algemene bekendheid van een merk impliceert dus ook het aantonen van gebruik van het teken. Het argument van verweerder moet hier dan ook afgewezen worden.

C. Conclusie

51. De waren van het ingeroepen recht stemmen niet overeen met de waren en diensten van het bestreden teken. Het Bureau heeft derhalve de vergelijking van de tekens achterwege gelaten. Het gevaar voor verwarring veronderstelt immers tegelijkertijd een gelijkheid of overeenstemming tussen de conflicterende merken en een gelijkheid of overeenstemming van de waren en diensten waarop ze betrekking hebben. Het gaat om cumulatieve voorwaarden (GEU, arrest YOKANA, T-103/06, 13 april 2010; ECLI:EU:T:2010:137). Om deze reden is het Bureau ook niet meer toegekomen aan een (exhaustieve) beoordeling van de bewijzen van gebruik, noch aan deze van de algemene bekendheid van het ingeroepen recht. Immers zoals gezegd, gelden voor algemeen bekende merken dezelfde (cumulatieve) voorwaarden van artikel 2.2ter, lid 1 BVIE.

IV. BESLUIT

52. De oppositie met nummer 2013591 wordt afgewezen.

53. De Benelux aanvraag met nummer 1360263 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 24 september 019

Tineke Van Hoey *(rapporteur)* Willy Neys Camille Janssen

Administratieve behandelaar: François Veneri