

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2013836
van 8 januari 2020

Opposant: **Mascato Asia Ltd**
Level 54, Hopewell Centre
Queen's Road East 183
Hong Kong
Hong Kong

Gemachtigde: **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Terhulpensesteenweg 187
1170 Brussel
België

Ingeroepen merk: **Unimerk 16761645**



tegen

Verweerder: **AQUAMARINE SEAFOOD BVBA**
Noorderlaan 79 Bus 16
2030 Antwerpen
België

Gemachtigde: **Bureau M.F.J. Bockstael nv**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Betwiste merk: **Benelux depot 1364392**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 14 november 2017 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 29, 35 en 39. Deze aanvraag is onder nummer 1364392 in behandeling genomen en gepubliceerd op 16 november 2017.

2. Op 12 januari 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Uniemerken 16761645 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 22 mei 2017 en ingeschreven op 7 september 2017 voor waren in klasse 29.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste merk 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 15 januari 2018. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 10 juli 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 de merken en van de waren of diensten in kwestie.

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.

A. Argumenten opposant

9. Door zijn centrale positie is het wordelement AquaMarine volgens opposant ongetwijfeld het meest dominante element in het ingeroepen merk. Ook bij het betwiste merk bekleedt dit wordelement een centrale positie in het geheel.

10. Het meest dominante element van het ingeroepen merk wordt dus integraal overgenomen in het betwiste merk, waaraan slechts banale figuratieve elementen en het beschrijvende wordelement SEAFOOD zijn toegevoegd. Opposant meent dan ook dat de merken visueel overeenstemmend zijn.

11. Voor de auditieve vergelijking moet volgens opposant vooral worden gekeken naar de uitspraak van het dominante wordelement. Bovendien sluit hij niet uit dat het beschrijvende element SEAFOOD in het betwiste merk door het in aanmerking komend publiek in het geheel niet zal worden uitgesproken. Gelet hierop, concludeert hij dat de merken auditief nagenoeg identiek zijn.

12. Opposant stelt vast dat het van origine Latijnse woord *aqua* ook voorkomt in het Nederlands en het Frans, met name als prefix in samengestelde woorden, waarbij het steeds de betekenis van water behoudt. Ook het woord *marine* is gekend in zowel het Nederlands als het Frans en kan onder meer verwijzen naar een kleur (marineblauw), vloot, zeemacht etc. Aangezien de betekenis van deze woorden door de gemiddelde Beneluxconsument zal worden begrepen, beschouwt opposant de merken als zeer sterk overeenstemmend op begripsmatig vlak.

13. De waren in klasse 29 zijn volgens opposant deels identiek en deels in sterke mate soortgelijk. De import, export, detailhandels- en groothandelsdiensten van het betwiste merk zijn volgens opposant complementair aan en overeenstemmend met de waren van het ingeroepen merk. Mutatis mutandis geldt volgens hem hetzelfde voor de diensten transport, verpakking en opslag van diepgevroren voedingsmiddelen in klasse 39.

14. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt hij het Bureau de inschrijving van het betwiste merk te weigeren.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder stelt vast dat de merken slechts één element gemeenschappelijk hebben, namelijk AQUAMARINE. Dit kan volgens verweerder worden vertaald als "zeewater" en is volgens hem een zwakke aanduiding, die als beschrijvend kan worden beschouwd voor de betrokken producten.

16. Daarom kunnen volgens verweerder de wordelementen genegeerd worden en concentreert hij zich op de figuratieve elementen van de merken en concludeert dat deze niets gemeenschappelijk hebben.

17. Aangezien het enige gemeenschappelijke element van de merken, AQUAMARINE, beschrijvend is voor maritieme producten, is er volgens verweerder zelfs voor de soortgelijke producten (vis en schaaldieren) geen verwarring mogelijk. De enige niet-maritieme producten die de merken gemeenschappelijk hebben, zijn eetbare vetten en verweerder verzoekt het Bureau die te schrappen uit de classificatie van de betwiste aanvraag.

18. Verweerder concludeert dat er geen verwarring mogelijk is tussen de merken en om die reden verzoekt hij het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste merk te aanvaarden voor inschrijving.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

19. 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.

20. Artikel 2.2ter, lid 1 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."*

21. 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 merken

22. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528).

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

24. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007, ECLI:EU:C:2007:333). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

25. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Begripsmatige vergelijking

26. *Aquamarine* is de Engelse benaming voor "aquamarijn", volgens Van Dale een zeegroene variëteit van beril of ook verf van zeegroene kleur (Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal). Volgens Wikipedia is het ook de benaming van die kleur zelf: *a color that is a light bluish tint of green that is in-between cyan and spring green on the color wheel* ([https://en.wikipedia.org/wiki/Aquamarine_\(color\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Aquamarine_(color))). Het is afgeleid van het Latijnse *aqua marina*, vrouwelijke vorm van *marinus*, "van de zee", dus "zeewater", maar betwijfeld kan worden of de doorsnee consument het woord in die zin zal opvatten. Gelet op de corresponderende woorden in het Nederlands, het Frans en het Engels, zal de consument wellicht eerder denken aan een jachthaven of een vloot.

27. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184). Dit is in dit geval van toepassing op het bestanddeel SEAFOOD in het betwiste merk, dat beschrijvend is voor waren en diensten die betrekking hebben op vis en zeevruchten. Het element AQUAMARINE is dus het dominante wordelement in het betwiste merk.

28. Dit dominante element is identiek aan het wordelement van het ingeroepen merk. In welke van de hierboven voorgestelde betekenissen dit element ook wordt opgevat, begripsmatig is het identiek aan het ingeroepen merk.

29. De merken zijn in hun totaalindruk begripsmatig in sterke mate overeenstemmend.

Visuele vergelijking

30. Beide merken zijn gecombineerde woord-/beeldmerken, het ingeroepen merk bestaande uit een banderol met daarin het woord "AquaMarine" en daarboven de gestileerde afbeelding van een zeeschelp. Het betwiste merk bevat eveneens het woord AQUAMARINE, het eerste deel in lichtblauwe, het tweede in zwarte letters. Daarboven staat een afbeelding die zou kunnen worden opgevat als een banderol, maar eveneens als een sterk gestileerde zwemmende vis. Onderaan het merk staat in kleinere letters het woord SEAFOOD. Terzijde zij opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming (zie in die zin ook GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48).

31. 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). In het voorliggende geval zijn de figuratieve elementen niet te veronachtzamen, zeker niet bij het betwiste merk, waar het geheel bovenaan staat. Immers, de consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79).

32. Dit neemt echter niet weg dat ook de wordelementen in beide merken duidelijk waarneembaar zijn. Van de wordelementen in het betwiste merk is het eerste het meest opvallend: het is uitgevoerd in twee kleuren en in beduidend grotere letters dan het tweede wordelement en het staat daarboven. Ook visueel is dus AQUAMARINE het dominante wordelement in dit merk.

33. Dit element is identiek aan het wordelement van het ingeroepen merk. De figuratieve elementen en de toevoeging van een tweede, beschrijvend wordelement kunnen de daardoor ontstane visuele overeenstemming niet ongedaan maken.

34. De merken zijn in hun visuele totaalindruk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

35. 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 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).

36. Ook op auditief vlak zal de consument doorgaans meer aandacht besteden aan het eerste deel van een merk, bij het betwiste merk het wordelement AQUAMARINE. Het valt zelfs niet uit te sluiten dat het tweede wordelement SEAFOOD niet zal worden uitgesproken wanneer aan het betwiste merk wordt gerefereerd, gelet op het beschrijvend karakter ervan en op zijn ondergeschikte positie, waardoor het zal worden opgevat als een bijschrift (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432). Ook zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

37. Ook auditief is dus AQUAMARINE het dominante element in het betwiste merk. Dit dominante element is ook auditief identiek aan het wordelement van het ingeroepen merk.

38. De merken zijn in hun auditieve totaalindruk in sterke mate overeenstemmend.

Conclusie

39. De merken zijn begripsmatig en auditief in sterke mate overeenstemmend en visueel overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

40. 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).

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

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 29 Vis, schelp- en schaaldieren en weekdieren [niet levend]; Visextracten; Visgerechten; Bewerkte vis; Vis, geconserveerd; Visfilets; Vissticks; Visgerechten; Vismousse; Vervangingsmiddelen van verse en geconserveerde vis en schaal- en schelpdieren; Viskroketten; Vis-, zeevruchten, schaal- en schelpdierensmeersels; Gekoelde voedingsmiddelen, voornamelijk bestaande uit vis; Bevroren hapjes hoofdzakelijk op basis van zeevruchten; Bevroren voorverpakte voorgerechten hoofdzakelijk op basis van zeevruchten; Wierextracten voor voedingsdoeleinden; Eetbare vetten.	Klasse 29 Diepgevroren vis en schaaldieren; diepgevroren vlees, gevogelte en wild; vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren; melk en melkproducten; eetbare oliën.
	Klasse 35 Import en export van diepgevroren voedingsmiddelen, waaronder vis, schaaldieren, vlees, gevogelte, wild, vruchten en groenten; diensten van detailhandel en groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen, waaronder vis, schaaldieren, vlees, gevogelte, wild, vruchten en groenten; reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.
	Klasse 39 Transport van (diepgevroren) voedingsmiddelen; verpakking en opslag van (diepgevroren) voedingsmiddelen.

43. De waar *vis* komt *expressis verbis* voor in beide lijsten en is dus identiek.

44. De waren *diepgevroren vis en schaaldieren* van het betwiste merk vallen onder de waren *vis en schaaldieren* van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan. 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, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 en Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420 en Prazol, T-95/07, 21 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:455).

45. De waren *eetbare oliën* van het betwiste merk vallen onder de waren *eetbare vetten* van het ingeroepen merk en zijn derhalve identiek daaraan.

46. De waren *diepgevroren vlees, gevogelte en wild, vlees, gevogelte en wild* en *vleesextracten* van het betwiste merk zijn in zekere mate soortgelijk aan de waren van het ingeroepen merk. Enerzijds staan deze waren in een concurrerende verhouding (men kan voor de ene kiezen ter vervanging van de andere) en anderzijds vullen zij elkaar aan (in een evenwichtig voedingspatroon zullen zij afwisselend voorkomen).

47. De waren *geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten, geleien, jams, compote, eieren, melk* en *melkproducten* van het betwiste merk zijn weliswaar ook voedingsmiddelen, maar dit verband is onvoldoende om tot soortgelijkheid te kunnen concluderen. Deze waren worden aangeboden door andere winkels of op andere afdelingen van de supermarkt, hun herkomst is niet dezelfde, zij zijn verschillend van aard en ze zijn niet concurrerend.

Klasse 35

48. 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. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn: bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

49. In deze context dient er aan te worden herinnerd dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van één en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008, ECLI:EU:T:2008:399).

50. In casu geldt deze complementariteit voor de diensten van het betwiste merk die betrekking hebben op identieke waren aan die van het ingeroepen merk, namelijk *import, export* en *diensten van detailhandel en groothandel van diepgevroren vis en schaaldieren*. Deze waren en diensten zijn derhalve in lichte mate overeenstemmend.

51. De diensten *import, export* en *detailhandel en groothandel van diepgevroren vlees, gevogelte, wild, vruchten en groenten* van het betwiste merk hebben betrekking op andere waren dan het ingeroepen merk, zodat hier geen sprake is van complementariteit. Deze waren en diensten zijn dan ook niet overeenstemmend.

52. De diensten *reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie en administratieve diensten* van het betwiste merk zijn naar hun aard, bestemming en herkomst verschillend van de waren van het ingeroepen merk. Tussen deze waren en diensten bestaat ook geen complementariteit, zodat zij niet overeenstemmend zijn.

Klasse 39

53. Ten aanzien van de complementariteit geldt mutatis mutandis hetzelfde voor de diensten van het betwiste merk in deze klasse: deze kunnen betrekking hebben op identieke waren als die van het ingeroepen merk zodat de diensten *transport, verpakking en opslag van (diepgevroren) voedingsmiddelen* van het betwiste merk complementair en dus in lichte mate overeenstemmen met de waren van het ingeroepen merk.

Conclusie

54. De waren en diensten van het betwiste merk zijn deels identiek, deels (al dan niet in lichte mate) overeenstemmend en deels niet overeenstemmend met de waren van het ingeroepen merk.

A.2 Globale beoordeling

55. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de merken een rol.

56. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven.

57. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren en diensten met betrekking tot reguliere consumptiegoederen, waarvoor moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

58. 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 van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming 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).

59. 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 beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie. Verweerder meent dat het gemeenschappelijk element van de merken een beschrijvende aanduiding is voor maritieme producten (zie punt 17). Het Bureau is

evenwel van oordeel dat het merk mogelijk wel enigszins verwijzend is, althans voor dat deel van het publiek dat de link legt tussen water, de zee en de betrokken producten, maar niet beschrijvend. Bovendien is het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de merken en soortgelijkheid van de waren en diensten (HvJEU C-43/15 P, compressor technology, 8 november 2016, ECLI:EU:C:2016:837).

60. De merken zijn begripsmatig en auditief in sterke mate overeenstemmend en visueel overeenstemmend, terwijl de betrokken waren en diensten deels identiek, deels overeenstemmend en deels niet overeenstemmend zijn. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke en overeenstemmende waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

61. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de identieke en overeenstemmende waren en diensten.

IV. BESLUIT

62. De oppositie met nummer 2013836 wordt gedeeltelijk toegewezen.

63. De Benelux aanvraag met nummer 1364392 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 29 Diepgevroren vis en schaaldieren; diepgevroren vlees, gevogelte en wild; vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; eetbare oliën.

Klasse 35 Import, export en diensten van detailhandel en groothandel van diepgevroren vis en schaaldieren.

Klasse 39 Alle diensten.

64. De Benelux aanvraag met nummer 1364392 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten, aangezien deze niet overeenstemmend werden bevonden:

Klasse 29 Geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren; melk en melkproducten; eetbare oliën.

Klasse 35 Import en export van diepgevroren vlees, gevogelte, wild, vruchten en groenten; diensten van detailhandel en groothandel in diepgevroren vlees, gevogelte, wild, vruchten en groenten; reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten.

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

Den Haag, 8 januari 2020

Willy Neys
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Pieter Veeze



Administratieve behandelaar:

Etienne Colsoul