

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2013932
van 15 april 2021

Opposant: **MELI N.V.**
Handelsstraat 13
8630 Veurne
België

Gemachtigde: **K.O.B. N.V.**
President Kennedypark 31c
8500 Kortrijk
België

Ingeroepen merk: **Benelux inschrijving 108388**
MELI

tegen


Verweerder: **EURO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
Armutlu/85. Yil Cumhuriyet Mh.
Sanayi Caddesi No:1084
Kemalpaşa
İZMİR
Turkije

Gemachtigde: **BAP IP-Brantsandpatents BVBAINT**
Charles de Kerchovelaan 17
9000 Gent
België

Betwiste merk: **Internationale inschrijving 797455**



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

1. Op 28 december 2017 heeft verweerder een territoriale uitbreiding gedaan voor de Benelux van zijn internationale inschrijving 797455 van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor waren in de klassen 29, 30 en 31. Deze territoriale uitbreiding is gepubliceerd op 28 december 2017 in de *Gazette OMPI des marques internationales 2017/50*.
2. Op 28 februari 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag in de Benelux. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 108388 van het woordmerk MELI, ingediend op 20 december 1971 en ingeschreven voor waren in de klassen 5, 20 en 30.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk.
4. De oppositie is gericht 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 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").¹
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 5 maart 2018. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik overgelegd. 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 1 maart 2019.

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 daar bij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Een visuele vergelijking van de merken toont volgens opposant onmiddellijk een grote mate van overeenstemming aan, gelet op de nagenoeg identieke woordelementen. Deze verschillen slechts in een letter en bovendien is het ingeroepen merk volledig vervat in het betwiste merk. De grafische elementen van het betwiste merk acht opposant niet bepaald onderscheidend en deze zorgen slechts voor een nagenoeg te verwaarlozen verschil.

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.

10. Een auditieve vergelijking leidt volgens opposant opnieuw tot de conclusie dat de merken nagenoeg identiek zijn. Het element MELI is identiek, beide merken tellen twee lettergrepen en ze verschillen slechts in de laatste letter.
11. Geen van beide merken heeft een betekenis in de Benelux, zodat de conceptuele vergelijking er niet toe doet, aldus opposant.
12. Opposant stelt vast dat beide merken zijn geregistreerd voor honing. De overige producten van het betwiste merk zijn merendeels ook voedingsmiddelen voor directe consumptie en deze zullen grotendeels langs dezelfde kanalen worden geproduceerd en verkocht en bij de consument terechtkomen. Opposant besluit dan ook dat deze producten identiek of sterk overeenstemmend zijn.
13. Opposant concludeert dat er een acuut gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau daarom de oppositie toe te wijzen en het betwiste merk niet in te schrijven in de Benelux.
14. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht.
16. Met betrekking tot de door opposant ingediende gebruiksbewijzen merkt verweerder op dat uit deze stukken blijkt dat opposant enkel gebruik claimt met betrekking tot *honing* en *koekjes op basis van honing*. Voor de rest van zijn observaties neemt verweerder enkel dit gebruik in overweging.
17. Door de identieke lettersequentie MELI- betwist verweerder niet dat er fonetische en visuele gelijkenissen zijn tussen de merken. Niettemin zijn de merken niet identiek en bovendien zijn zij zeer kort, zodat het relevante publiek gemakkelijker alle afzonderlijke elementen zal waarnemen, zoals de specifieke kleuren van het betwiste merk.
18. Daarnaast brengt de slotletter -S in het betwiste merk fonetisch en visueel duidelijke verschillen teweeg tussen de merken. Het is een visueel opvallende letter en de uitspraak van het merk wordt er sterk door bepaald: fonetisch is het korte en afgebroken MELI opvallend verschillend van het langere MELIS, aldus verweerder.
19. Verweerder stelt vast dat de merken geen betekenis hebben en geen concept oproepen, zodat er geen begripsmatige vergelijking kan plaatsvinden.
20. De waren van het betwiste merk in klasse 29 verschillen volgens verweerder duidelijk naar herkomst, aard en gebruik van de waren *honing* en *koekjes op basis van honing* van het ingeroepen merk.
21. Verweerder betwist niet dat de waren honing en stroop in klasse 30 van het betwiste merk identiek of sterk gelijkend zijn. De overige waren in deze klasse zijn in zekere mate complementair met honingproducten maar zijn zo verschillend van aard, oorsprong en wijze van productie dat er volgens hem geen enkel risico is dat de relevante consument zal denken dat deze waren dezelfde herkomst hebben. Ze worden in verschillende afdelingen van supermarkten verkocht en komen voor in winkels waar honing en honingproducten niet op zich worden verkocht, zoals cafés, coffeeshops of bakkerijen.
22. Om zeker elk risico tot verwarring tussen de merken weg te werken, verzoekt verweerder het Bureau toch de waren van het betwiste merk in klasse 30 te schrappen voor de Benelux.

23. Hoewel de waren van het ingeroepen merk een verre oorsprong vinden in bepaalde planten en bloemen van het betwiste merk in klasse 31, acht verweerder ze naar hun aard, bestemming en gebruik geheel verschillend.

24. Op basis van het voorgaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

25. 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.

26. Gelet op de datum van indiening van deze oppositie, moet de publicatiedatum van het betwiste merk als uitgangspunt worden genomen, in dit geval de datum van publicatie van de territoriale uitbreiding van de internationale inschrijving tot de Benelux: 28 december 2017. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 28 december 2012 tot 28 december 2017.

27. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, 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 Europese Unie (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:225; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337).

28. 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).

29. 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).

30. Overeenkomstig regel 1.25, lid 2 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.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

31. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van zijn ingeroepen merk:

- 1) Facturen;
- 2) Brochures;
- 3) Folders;
- 4) Prijslijsten;
- 5) Presentaties;
- 6) Productoverzichten.

32. De (meerdere tientallen) facturen (onder 1 hierboven) zijn voornamelijk gericht aan grootwarenhuizen in België, Nederland en Luxemburg. Ze bevatten groothandelshoeveelheden en bestrijken de periode 2013-2017, dat is dus nagenoeg de gehele relevante periode. Alle facturen hebben betrekking op honing en honingproducten. Ditzelfde geldt voor de (talrijke) brochures, folders, prijslijsten, presentaties en productoverzichten, zoals ook verweerder reeds heeft vastgesteld (zie punt 16). Voor deze waren acht het Bureau het gebruik reeds bewezen door de facturen, die nog worden ondersteund door de overige ingediende stukken. De overige waren waarop de oppositie is gebaseerd, komen in het geheel niet voor in de stukken, zodat het gebruik daarvoor bij voorbaat niet is aangetoond.

Conclusie

33. Het Bureau acht het normaal gebruik van het ingeroepen merk in de Benelux bewezen voor de waren *honing, voedingswaren op basis van honing, natuurhoning, honingkoek, honingbiscuits, honingbollen, honingdrops en noga met honing*. Voor de overige waren is het normaal gebruik niet aangetoond, zodat deze beslissing beperkt is tot de genoemde waren.

A.2 Verwarringsgevaar

34. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen 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.

35. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] 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"*.

36. 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

37. 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).

38. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkennis 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).

39. 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).

40. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MELI	

Visuele vergelijking

41. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van vier letters. Het betwiste merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een woord van vijf witte gestileerde letters, geplaatst op een blauwe achtergrond in de vorm van een liggende ovaal met een gele omranding. Rechts bovenaan het merk bevindt zich het ®-teken.

42. 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:2005:289A). In het voorliggende geval zijn de figuratieve elementen in het betwiste merk eerder basaal, namelijk de stilering van de letters, een eenvoudige geometrische figuur en twee kleuren. Deze figuratieve elementen zullen door het in aanmerking komend publiek louter worden opgevat als versiering en opmaak. In ieder geval zullen ze niet de aandacht weten af te leiden van het centraal en groot weergegeven woord "Melis".

43. Dit woord is nagenoeg identiek aan het ingeroepen merk: alleen is er de letter S aan toegevoegd. In dit verband zij nog vermeld dat de consument in het algemeen meer belang zal 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).

44. De merken zijn visueel sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

45. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken 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 teken (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).

46. Ook op auditief vlak zijn de merken nagenoeg identiek: alleen de toegevoegde letter S in het betwiste merk is verschillend, maar aangezien deze helemaal aan het einde van het woord staat, zal ze veel minder opvallend worden uitgesproken dan de overige letters. Anders dan verweerder (zie punt 18), acht het Bureau dit auditieve verschil te gering om de sterke mate van overeenstemming teniet te doen.

47. De merken zijn auditief sterk overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

48. Meli is een Griekse meisjesnaam, met als betekenis “honing, zoet” (<https://www.babybytes.nl/namen/meisjes/Meli>). Melis is een jongensnaam, afgeleid van Melissa en betekent “honingbij, zacht, vriendelijk, wedijverend mededinger, navolger” (<https://www.24baby.nl/babynamen/melis/>).

49. Echter, gelet op de noodzaak van dit voorafgaand onderzoek, concludeert het Bureau dat noch deze namen noch hun respectieve betekenissen duidelijk en terstond herkenbaar zijn bij de doorsnee consument. Dit zal de woorden opvatten als fantasieaanduidingen, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

50. De merken hebben geen duidelijke en terstond herkenbare betekenis in de ogen van het in aanmerking komend publiek, zodat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

Conclusie

51. De merken zijn visueel en auditief sterk overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren

52. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

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

54. Hierboven is reeds geconstateerd dat het bewijs van gebruik slechts is geleverd ten aanzien van een deel van de waren. Derhalve dient de oppositiebeslissing beperkt te zijn tot deze waren. De te vergelijken waren zijn derhalve de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p>Class 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.</p> <p><i>Vlees, vis, gevogelte en wild; Vleesextracten; Geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; Geleien, jams, compote; Eieren; Melk en melkproducten; Eetbare oliën en vetten.</i></p>
<p>Klasse 30 Honing; voedingswaren op basis van honing, natuurhoning, honingkoek, honingbiscuits, honingbollen, honingdrops, noga met honing.</p>	<p>Class 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; salt.</p> <p><i>Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; Meel- en graanpreparaten; Brood, banketbakers- en suikerbakerswaren; Consumptie-ijs; Honing, melassestroop; Zout.</i></p>
	<p>Class 31 Agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes; live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals; malt.</p> <p><i>Land-, tuin- en bosbouwproducten en granen voor zover niet begrepen in andere klassen; Levende dieren; Verse vruchten en groenten; Zaden, natuurlijke planten en bloemen; Voedingsmiddelen voor dieren; Mout.</i></p>
	<p><i>NB: De warenlijst van deze aanvraag is niet in het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>

Klasse 29

55. De waren *geleien, jams en compote* van het betwiste merk zijn in zekere mate overeenstemmend met de waar *honing* van het ingeroepen merk. Al deze waren worden vaak gebezigd als zoet broodbeleg en kunnen worden gebruikt als alternatieven om andere voedingsmiddelen en dranken te zoeten of te versieren. De consumenten van deze waren zijn derhalve dezelfde en deze waren worden doorgaans via dezelfde afzetkanalen en op dezelfde afdelingen van supermarkten aangeboden.

56. De overige waren van het betwiste merk in deze klasse, *vlees, vis, gevogelte en wild, vleesextracten, geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten, eieren, melk en melkproducten en eetbare oliën en vetten* stemmen niet overeen met de waren van het ingeroepen merk. Het zijn weliswaar eveneens voedingsmiddelen, zoals opposant betoogt, maar dat verband is te gering om ze als overeenstemmend aan te merken. Deze waren kennen een andere toepassing en bereiding, ze worden niet aangeboden door dezelfde leveranciers of via dezelfde afzetkanalen.

Klasse 30

57. De waar *honing* komt in beide warenlijsten voor en is derhalve identiek.

58. De waren *suiker en melassestroop* van het betwiste merk stemmen in zekere mate overeen met de waar *honing* van het ingeroepen merk. Deze waren kunnen worden gebruikt als alternatieven om andere voedingsmiddelen en dranken te zoeten of te versieren.

59. De waren *banketbakers- en suikerbakerswaren* van het betwiste merk omvatten de waren *honingkoek, honingbiscuits, honingbollen en noga met honing* van het ingeroepen merk en zijn derhalve dezelfde. Immers, wanneer de waren waarvoor het oudere merk werd ingediend onderdeel uitmaken van een meer algemene categorie waarop de merkaanvraag betrekking heeft, worden deze waren als dezelfde beschouwd (GEU, *Metabiomax*, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440).

60. De overige waren van het betwiste merk, *koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten, meel- en graanpreparaten, brood, consumptie-ijs, honing en zout* stemmen niet overeen met de waren van het ingeroepen merk. Het zijn weliswaar eveneens voedingsmiddelen, zoals opposant betoogt, maar dat verband is te gering om ze als overeenstemmend aan te merken. Deze waren kennen een andere toepassing en bereiding, ze worden niet aangeboden door dezelfde leveranciers of via dezelfde afzetkanalen. Het enkele feit dat de waren van het ingeroepen merk samen met deze waren kunnen worden genutzt, is onvoldoende om te concluderen dat deze waren overeenstemmend zijn.

Klasse 31

61. De waren van het ingeroepen merk in deze klasse zijn naar hun aard, bestemming en gebruik verschillend van de waren van het ingeroepen merk. Deze waren richten zich niet tot dezelfde eindconsumenten en ze worden niet aangeboden door dezelfde leveranciers of via dezelfde afzetkanalen. Overigens heeft opposant niet nader gesubstantieerd waarom deze waren wel overeenstemmend zouden zijn.

Conclusie

62. De waren van het betwiste merk zijn deels dezelfde als, deels overeenstemmend met en deels niet overeenstemmend met de waren waarop de oppositie is gebaseerd en waarvoor het normaal gebruik is aangetoond.

A.3 Globale beoordeling

63. 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.

64. 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.

65. 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 zijn de betrokken waren courante verbruiksgoederen, bestemd voor de doorsnee consument, zodat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal mag worden geacht.

66. 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).

67. 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). Hierboven is gesteld dat de doorsnee consument geen betekenis zal herkennen in het ingeroepen merk, zodat moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen van dit merk.

68. De merken zijn visueel en auditief in sterke mate overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De waren van het betwiste merk zijn deels dezelfde als, deels overeenstemmend met en deels niet overeenstemmend met de waren van het ingeroepen merk waarvoor normaal gebruik is aangetoond. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden en de onderlinge samenhang daartussen, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat dezelfde en de overeenstemmende waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

69. Het Bureau heeft nota genomen van de door verweerder voorgestelde warenbeperking (zie punt 22), maar heeft deze niet kunnen aantekenen, aangezien het een internationale inschrijving betreft. Het Bureau heeft verweerder er dan ook van in kennis gesteld dat een dergelijke beperking moet worden ingediend bij de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) en hem verzocht hiervan een bewijsstuk te doen toekomen. Nadien is hieromtrent niets meer vernomen, zodat in deze beslissing moet worden uitgegaan van de waren zoals ingeschreven in het internationaal register.

C. Conclusie

70. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de waren die dezelfde of die overeenstemmend zijn.

IV. BESLUIT

71. De oppositie met nummer 2013932 wordt gedeeltelijk toegewezen.

72. Internationale aanvraag 797455 wordt niet ingeschreven in de Benelux voor de volgende waren:

Klasse 29 Geleien, jams, compote.

Klasse 30 Suiker; Banketbakkers- en suikerbakkerswaren; Honing, melassestroop.

73. Internationale aanvraag 797455 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren, die niet overeenstemmend werden bevonden:

Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; Vleesextracten; Geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; Eieren; Melk en melkproducten; Eetbare oliën en vetten.

Klasse 30 Koffie, thee, cacao, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; Meel- en graanpreparaten; Brood; Consumptie-ijs; Zout.

Klasse 31 Alle waren.

74. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 15 april 2021

Willy Neys
(rapporteur)

Tineke Van Hoey

Diter Wuytens



Administratieve behandelaar:

Gerda Veltman