BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2014161

van 17 december 2019

Opposant: **Foodstep B.V.**
Heelsumseweg 50
6721 GT Bennekom
Nederland

Gemachtigde: **de Merkplaats B.V.**
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 958595**

Wrapinez

tegen

Verweerder: **IMF Group b.v.**
Dukdalfweg 26
1041 BE Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **define global b.v.**
Dukdalfweg 26
1041 BE Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux spoedinschrijving 1031125**

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 30 maart 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 29, 30, 32 en 43. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"[1]), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zogenaamde spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 1031125 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 april 2018.

2. Op 18 mei 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de Benelux inschrijving 958595 van het woordmerk Wrapinez ingediend op 13 mei 2014 en ingeschreven op 2 september 2014 voor waren en diensten in de klassen 29, 30, 32, 33 en 43.

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

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

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE.

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 22 mei 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 is afgerond op 8 januari 2019.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1 BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van merk en teken en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

[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. Opposant merkt op dat het woord WRAPPIEZ in het bestreden teken het meest onderscheidende element vormt. De visuele vergelijking dient dan ook te zien op de vergelijking tussen de woorden Wrapinez en WRAPPIEZ. Beide woorden zijn identiek voor wat betreft de eerste vier letters WRAP. Het tweede deel stemt in zeer hoge mate overeen. De letters I, E en Z zijn identiek. Naast het prefix, is ook het suffix van beide merken, EZ, identiek. Bijgevolg meent opposant dat het ingeroepen recht en het bestreden teken visueel in zeer hoge mate overeenstemmen.

10. Ook auditief stemmen de tekens volgens opposant in zeer hoge mate overeen. Het eerste deel van de tekens WRAP is identiek, alsook de laatste letters, EZ.

11. Het ingeroepen recht is een woordspeling en zeer onderscheidende samenvoeging van de woorden WRAP en HAPPINESS, aldus opposant. Het woord WRAPPIEZ is een verlengde versie van het verkleinwoord voor WRAPS en zal volgens opposant ook door het relevante publiek zo opgevat worden. Beide tekens zijn dus een woordspeling op het woord WRAP. De tekens stemmen begripsmatig in zeer hoge mate overeen.

12. Wat de vergelijking van de waren en diensten betreft, meent opposant dat deze identiek zijn.

13. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van direct verwarringsgevaar. Hij verzoekt het Bureau dan ook de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het bestreden teken door te halen en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Argumenten verweerder

14. Verweerder geeft aan dat opposant het ingeroepen merk niet normaal heeft gebruikt en dat bij gebreke van dergelijk gebruik per definitie geen verwarring kan bestaan zodat deze oppositie afgewezen moet worden. Voor zover echter het Bureau hierover anders zou concluderen merkt verweerder nog het volgende op.

15. Verweerder gaat eerst dieper in op eerdere correspondentie tussen partijen betreffende het al dan niet rechtmatige gebruik door verweerder van het bestreden teken.

16. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk moet volgens verweerder als laag aangemerkt worden nu opposant in gebreke is gebleven het merk bekendheid te geven. Er valt hier dan ook geen verwarring te vrezen.

17. Ten onrechte doet opposant het voorkomen alsof het ingeroepen merk louter uit hoofdletters zou bestaan. Daarnaast is het volgens verweerder ook onjuist en onvolledig dat opposant in de vergelijking van de tekens voor het bestreden teken enkel het woord WRAPPIEZ in de vergelijking opneemt, terwijl dit WRAPPIEZ FRESH, FOOD, CAFE moet zijn.

18. Verweerder betwist ook de opmerking van opposant als zou WRAPPIEZ een gebruikelijke verlenging zijn van het verkleinwoord voor WRAPS. Verweerder betoogt dat WRAPPIEZ een samentrekking is van WRAP en PIE, wat respectievelijk 'wikkel' en 'taart(je)' betekent. Dit woord is dus beschrijvend naar zijn aard zo meent verweerder.

19. Ook auditief verschilt het bestreden teken van het ingeroepen merk.

20. Gelet op het voorgaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden teken ingeschreven te laten en opposant te verwijzen in de kosten van deze procedure.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

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

22. Aangezien het ingeroepen recht niet meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, dient in casu ook geen normaal gebruik van het ingeroepen recht aangetoond te worden. Bijgevolg zal het Bureau geen rekening houden met het argument van verweerder dat de oppositie afgewezen moet worden omdat het ingeroepen merk niet normaal gebruikt is (zie punt 14).

A.2 Verwarringsgevaar

23. 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.

24. 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."

25. 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

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

27. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht 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, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

28. 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, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.	Cl 29 Falafel; Beef; Caesar salad; Chicken; Chicken breast fillets; Chicken croquettes; Chicken nuggets; Chicken pieces; Chicken salad; Dried beef; Lamb products; Meat burgers; Prepared meals consisting primarily of meat; Prepared meals consisting primarily of kebab; Prepared meals containing [principally] chicken; Prepared meals made from poultry [poultry predominating]; Prepared meals made from meat [meat predominating]; Fish; Fish in olive oil. *Kl 29 Falafel; rundsvlees; caesar salades; kip; kippenborstfilet; kipkroketten; kipnuggets; kip (stukken -); kipsalade; gedroogd vlees; lamsproducten; hamburgers; maaltijden (bereide -), voornamelijk bestaande uit vlees; kant-en-klare maaltijden, hoofdzakelijk bestaande uit kebab; maaltijden (kant-en-klare-), voornamelijk bestaande uit kip; maaltijden gemaakt van gevogelte [met gevogelte als hoofdbestanddeel] (kant-en-klare);*

	maaltijden (bereide -), voornamelijk bestaande uit vlees; vis; vis in olijfolie.
Kl 30 Koffie, thee, cacao, koffiesurrogaten; rijst, tapioca, sago; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; suiker; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.	Cl 30 Coffee drinks; Coffee beverages; Coffee flavourings; Roasted coffee beans; Cheesecake; Cheesecakes; Tortillas; Muesli; Muesli desserts. *Kl 30 Koffiedrinks; dranken op basis van koffie; koffie-aromaten; koffiebonen (gebrande -); kwarktaart; kwarktaarten; tortilla's; muesli; mueslidesserten.*
Kl 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.	Cl 32 Smoothies; Fruit smoothies; Smoothies [fruit beverages, fruit predominating]; Smoothies [non-alcoholic fruit beverages]; Vegetable smoothies; Smoothies containing grains and oats. *Kl 32 Smoothies; fruit smoothies; smoothies [fruitdranken, met fruit als hoofdbestanddeel]; smoothies [niet-alcoholische fruitdranken]; groentesmoothies; smoothies met granen en haver.*
Kl 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).	
Kl 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting.	Cl 43 Cafeterias; Cafeteria services; Café services; Food and drink preparation services; Food preparation services; Juice bars; Providing food and drink for guests; Self-service cafeteria services; Salad bars; Take-away food and drink services; Tea room services. *Kl 43 Cafetarias; diensten van cafetaria's; diensten van café-restaurants; het bereiden van voedsel en dranken; voedselbereiding; diensten van sapbars; verstrekken van voedsel en dranken voor gasten; zelfbedieningsrestaurants; saladebars (diensten van-); diensten inzake afhaalmaaltijden en –dranken; theesalons (diensten van -).*
	(N.B.: De oorspronkelijke taal van de aanvraag is het Engels. Er wordt hier een Nederlandse vertaling toegevoegd van de

	waren- en dienstenlijst teneinde de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen).

Klasse 29

29. De waren *vis* van verweerder komen *expressis verbis* voor in klasse 29 van opposant en zijn derhalve gelijk.

30. De waren *rundsvlees; kip; kippenborstfilet; kip (stukken -); gedroogd vlees; lamsproducten, hamburgers* van verweerder zijn gelijk aan de waren *vlees, gevogelte* 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 en GEU, Arthur et Félicie, T- 346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420). De waren van opposant betreffen in algemene zin vlees en gevogelte, terwijl de waren van verweerder specifieke soorten vlees- en gevogelteproducten betreffen. De waren van verweerder en opposant zijn dus gelijk.

31. De waren *Falafel; caesar salades; kipkroketten; kipnuggets; kipsalade; maaltijden (bereide -), voornamelijk bestaande uit vlees; kant-en-klare maaltijden, hoofdzakelijk bestaande uit kebab; maaltijden (kant-en-klare-), voornamelijk bestaande uit kip; maaltijden gemaakt van gevogelte [met gevogelte als hoofdbestanddeel] (kant-en-klare); maaltijden (bereide -), voornamelijk bestaande uit vlees; vis in olijfolie* van verweerder stemmen overeen met de waren *vlees, vis, gevogelte; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten* van opposant. De waren van verweerder betreffen allemaal bereidingen waarbij vlees, vis, gevogelte dan wel gekookte groenten een belangrijk bestanddeel vormen. Nu dit bestanddeel kan worden beschouwd als het belangrijkste ingrediënt van het bereide gerecht, is er sprake van overeenstemming tussen deze waren (GEU, Apetito, T-129/09, 04 mei 2011, EU:T:2011:193). Bovendien hebben de goederen in kwestie hetzelfde doel, namelijk het stillen van honger. Ze kunnen door dezelfde fabrikanten worden geproduceerd, worden in dezelfde winkels verkocht en kunnen met elkaar concurreren. Bovendien richten ze zich op dezelfde consumenten.

Klasse 30

32. De waren *Koffiedrinks; dranken op basis van koffie; koffie-aromaten; koffiebonen (gebrande -)* van verweerder zijn gelijk aan de waren *Koffie* van opposant. De door het oudere merk aangeduide waren omvatten de in de merkaanvraag opgegeven waren, zodat deze waren als dezelfde beschouwd worden (zie in die zin GEU, Fifties en GEU, Arthur et Félicie, reeds geciteerd). De waren van verweerder en opposant zijn dus gelijk.

33. De waren *kwarktaart; kwarktaarten; muesli; mueslidesserten* van verweerder stemmen overeen met de *banketbakkers- en suikerbakkerswaren* van opposant. Zowel de waren van verweerder als deze van opposant betreffen zoete gerechten, dan wel bereidingen. De waren van verweerder kunnen worden geproduceerd door dezelfde ondernemingen (bijvoorbeeld bedrijven die muesli maken, maken ook vaak suikerwaren zoals bars met granen, of banketbakkers zullen naast hun assortiment van gebak ook vaak kwarktaart maken en aanbieden). Daarnaast treden

deze producten ook in concurrentie met elkaar, kunnen ze dus aangeboden worden via dezelfde kanalen en richten zij zich op eenzelfde publiek.

34. De waren *tortilla's* van verweerder zijn overeenstemmend met de waren *brood* van opposant. Tortilla's zijn immers een soort van plat brood gemaakt op basis van fijngemalen meel en bloem. Deze producten betreffen beide deegbereidingen en delen dus eenzelfde aard. Zij kunnen ook afkomstig zijn van eenzelfde producent en zich richten tot eenzelfde consument.

Klasse 32

35. De waren van verweerder in klasse 32 zijn gelijk aan de waren *minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken* van opposant. Ook hier stelt het Bureau vast dat de categorie van waren van opposant zo ruim is geformuleerd dat hieronder ook de smoothies vallen, met name een specifieke categorie van niet-alcoholische koude dranken te weten een koud drankje meestal romig met vers fruit en/of groenten. Deze waren van verweerder en opposant zijn dus gelijk (zie in die zin GEU, Fifties en GEU, Arthur et Félicie, reeds geciteerd).

Klasse 43

36. De diensten van verweerder in klasse 43 zijn gelijk aan de diensten *Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken)* van opposant. De diensten van verweerder betreffen alle specifieke diensten gericht op het verstrekken van voedsel en dranken. Deze vallen alle binnen de algemeen geformuleerde diensten van opposant. Deze diensten zijn dus gelijk, dan wel soortgelijk (zie in die zin GEU, Fifties en GEU, Arthur et Félicie, reeds geciteerd).

Conclusie

37. De waren en diensten van het bestreden teken zijn deels gelijk en stemmen deels overeen met de waren en diensten van opposant.

Vergelijking van de tekens

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 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).

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 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).

41. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	**Oppositie gericht tegen:**
Wrapinez	

Begripsmatige vergelijking

42. 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). De woorden FRESH-FOOD-CAFÉ in het bestreden teken zullen door het publiek begrepen worden als drie beschrijvende woorden, VERS – VOEDING – CAFÉ/KOFFIE. Deze drie woorden zijn beschrijvend voor de betrokken waren en diensten die alle betrekking kunnen hebben op verse voedingswaren die verstrekt worden in een café, dan wel op verse voedingswaren en koffie. Het element 'est. 2015' bovenaan in het teken zal begrepen worden als een verwijzing naar het Engelse woord 'established'. Het betreft een woord dat behoort tot de basiskennis van het Engels van het Benelux publiek en zodoende zal men dit element begrijpen als dat de onderneming van verweerder opgericht werd in 2015. Gezien het beschrijvend karakter van al deze elementen zal de aandacht van het publiek eerder uitgaan naar het niet beschrijvende, dominante element WRAPPIEZ. Het woord WRAPPIEZ zal opgevat worden als een fantasieaanduiding zonder precieze betekenis.

43. Het relevante publiek zal geen betekenis toekennen aan het woord Wrapinez van het ingeroepen merk.

44. Hoewel een deel van het publiek in het ingeroepen recht en het dominante element van het bestreden teken mogelijk een verwijzing zou kunnen herkennen naar het woord 'wrap', te weten een dunne pannenkoek met hartige vulling, is het Bureau van oordeel dat, gezien de wijze waarop deze woorden samengesteld zijn, deze andere schrijfwijze in beide gevallen voor het Benelux publiek zal opvallen en ertoe zal leiden dat men het geheel als een nieuw woord zonder

betekenis zal waarnemen. 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).

45. Nu het ingeroepen recht alsook het dominante element van het bestreden teken geen vaststaande betekenis toekomt, is een begripsmatige vergelijking hier niet aan de orde.

Visuele vergelijking

46. Het ingeroepen merk is een woordmerk bestaande uit één woord Wrapinez. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit vier woorden, respectievelijk WRAPPIEZ FRESH, FOOD en CAFÉ. Het woord WRAPPIEZ is afgebeeld in een kader dat gevormd wordt door de uitlopende lijnen van de letters W, R en Z. Aan weerszijden van dit kader staat een identieke abstracte figuur van drie op druppels gelijkende vormen die naar elkaar toe wijzen. Dezelfde figuur komt ook voor boven het kader. Bovenaan in het teken is te lezen 'est. 2015'. Onder het kader zijn de woorden FRESH-FOOD-CAFÉ te lezen welke van elkaar zijn gescheiden door koppeltekens.

47. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Hoewel het beeldelement van het bestreden teken niet volledig te veronachtzamen is (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), zal de aandacht van het in aanmerking komend publiek voornamelijk uitgaan naar het woordelement WRAPPIEZ. Het woordelement valt namelijk op door zijn grootte, zijn positie centraal in het teken, alsook door het gebruik van een vet zwart lettertype.

48. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van het teken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van de visuele overeenstemming van twee woordmerken (zie ook in die zin GEU, babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48). Het ingeroepen merk en het dominante woordelement van het bestreden teken delen in identiek dezelfde volgorde hun eerste vier letters, WRAP, alsook hun twee laatste letters EZ. De tekens hebben verder ook nog in het midden de letter I gemeen. Beide woorden tellen acht letters. De tekens verschillen door de toevoeging van beeldelementen en bijkomende woordelementen, namelijk 'est 2015' en FRESH-FOOD-CAFÉ in het bestreden teken, alsook door de verschillende letters/lettervolgorde in het midden van de woorden, respectievelijk – IN in het ingeroepen merk en -PI in het dominante element van het bestreden teken.

49. De tekens stemmen visueel in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

50. 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 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).

51. Het ingeroepen merk zal uitgesproken worden in drie lettergrepen als WRAP-IN-EZ. Het bestreden teken zal uitgesproken worden in zes lettergrepen als WRAP-PIEZ FRESH FOOD CAFÉ, dan wel in twee lettergrepen als WRAP-PIEZ. De elementen FRESH FOOD CAFÉ in het bestreden teken zijn - zoals reeds aangegeven - niet dominant, waarbij geldt dat niet kan worden uitgesloten dat deze woorden zelfs in het geheel niet uitgesproken worden wanneer men aan het bestreden teken 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 is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370).

52. Ook op auditief vlak geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het begin van een merk (zie GEU, Mundicor, reeds aangehaald). De eerste lettergreep in merk en teken, WRAP, is identiek. De uitspraak van de tekens verschilt wat betreft hun laatste lettergrepen, respectievelijk PI-NEZ in het ingeroepen merk en –PIEZ in het dominante element van het bestreden teken.

53. Het Bureau is van oordeel dat de tekens auditief in zekere mate overeenstemmen.

Conclusie

54. Een begripsmatige vergelijking van de tekens is niet aan de orde. Visueel en auditief stemmen de tekens in zekere mate overeen.

A.3 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 tekens een rol.

56. 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). In casu gaat het om waren en diensten die zich richten op het grote publiek, zodat het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal mag worden geacht.

57. 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).

58. 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 dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). In casu is het ingeroepen recht niet beschrijvend voor de betrokken waren en diensten en heeft het dus van huis uit een normaal onderscheidend vermogen.

59. Naast de overeenstemming tussen de tekens ten gevolge van het gemeenschappelijke element wrap, is er mede gelet op de overige punten van visuele en auditieve overeenstemming sprake van tekens die in hun totaalindruk overeenstemmen. Ook is 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).

60. Visueel en auditief stemmen de tekens in zekere mate overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De waren en diensten van het bestreden teken zijn deels gelijk en stemmen deels overeen met de waren en diensten van opposant. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

61. In zoverre verweerder in zijn argumenten nog verwijst naar het werkelijke gebruik van de tekens (zie punt 15) merkt het Bureau het volgende op. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens 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:T:2010:152; 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:T:2008:444).

62. Verweerder verwijst nog naar eerdere correspondentie met opposant voorafgaand aan deze procedure (zie punt 15). Dergelijk argument kan echter geen rol spelen in deze procedure. Partijen bepalen de omvang van het geschil. Bereiken zij daarover onderling geen akkoord dan moet het Bureau een beslissing nemen. 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 jo 2.2ter 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.

63. Verweerder is van mening dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk als laag moet aangemerkt worden nu opposant in gebreke is gebleven het merk bekendheid te geven. Er valt hier volgens hem dan ook geen verwarring te vrezen (zie punt 16). Een merk moet, ingevolge artikel 2.1 lid 1 BVIE, per definitie onderscheidend zijn (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, Roxstar, 200.044.463/01, 30 maart 2010). Nu het ingeroepen merk niet beschrijvend is voor de betrokken waren en diensten, is het Bureau uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

65. De oppositie met nummer 2014161 wordt toegewezen.

66. Benelux spoedinschrijving 1031125 wordt doorgehaald.

67. 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, 17 december 2019

Tineke Van Hoey *(rapporteur)* Willy Neys Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Hennie Vink-Kingma