

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2014300
van 17 juni 2020

Opposant: **Foodmaker N.V.**
Nijverheidsstraat 56
2260 Westerlo
België

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland B.V.**
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk: **Uniemark 13458112**



Tegen

Verweerder: **Stout Eten & Drinken VOF**
Dorpsstraat 86
5735 EG Aarle-Rixtel
Nederland

Gemachtigde: **LIOC Patents & Trademarks**
Zwaanstraat 31 L
5651 CA Eindhoven
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1374265**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 25 april 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor diensten in klasse 43. Deze aanvraag is onder nummer 1374265 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 mei 2018.

2. Op 13 juli 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag.



De oppositie is gebaseerd op het Uniemerkt 13458112 van het beeldmerk , ingediend op 13 november 2014 en ingeschreven op 20 mei 2015 voor waren en diensten in de klassen 29, 30, 31, 35, 41 en 43.

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

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

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, 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 16 juli 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 19 maart 2019.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a 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 de betrokken merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Volgens opposant bevatten beide merken een rond beeldelement met aan de rechterbovenkant een bijtafdruk, bij het ingeroepen merk bestaande uit een afdruk van vier tanden, bij het betwiste merk

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.

uit een afdruk van drie tanden. Daarnaast bevat dit merk nog drie zeer kleine ronde beeldelementen, maar zo gedetailleerd zal de consument het merk niet in zijn herinnering meedragen, aldus opposant.

10. Hoewel de kleuren niet identiek zijn, acht opposant de kleuren blauw en paars nauw aan elkaar verwant.

11. Het wordelement "Stout" in het betwiste merk kan worden opgevat als een speciale biersoort en in die zin is het volgens opposant beschrijvend voor de diensten in klasse 43. Daarom is hij van mening dat het beeldelement het meest onderscheidend moet worden geacht en dat de merken visueel in hoge mate overeenstemmen.

12. Gelet op het concept van de beeldelementen, namelijk een koekje of ander rond voedselproduct met een hap eruit, meent opposant dat de merken ook op begripsmatig vlak in hoge mate overeenstemmen.

13. Aangezien het ingeroepen merk een zuiver beeldmerk is, kan een auditieve vergelijking niet worden gemaakt, aldus opposant.

14. Opposant stelt vast dat de diensten in klasse 43 identiek zijn. De overige diensten en de waren van het ingeroepen merk acht hij complementair aan de diensten in klasse 43 van het betwiste merk.

15. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de inschrijving van het betwiste merk te weigeren.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder ontkent niet dat alle aangevraagde diensten in klasse 43 identiek zijn aan de diensten van het ingeroepen merk in dezelfde klasse.

17. Verweerder merkt op dat het ingeroepen merk een zuiver beeldmerk betreft, terwijl het betwiste merk een gecombineerd woord-/beeldmerk is.

18. Volgens verweerder is het dominante en onderscheidende element van het betwiste merk duidelijk het wordelement "Stout". De stelling dat dit element als beschrijvend zal worden opgevat voor horeca- en restaurantdiensten lijkt hem enigszins vergezocht, te meer daar er in casu geen sprake is van een biercafé. Verweerder vindt het aannemelijker dat het publiek "stout" zal begrijpen als een verwijzing naar "ondeugend", wat geen betekenis heeft in relatie tot horeca- of restaurantdiensten.

19. Bij een eerste blik ontstaat volgens verweerder al een afwijkende totaalindruk door het duidelijke verschil in kleur alsmede het gebruik van het dominante wordelement "Stout" in het betwiste merk. Bovendien zal de consument vaak naar het merk verwijzen door gebruik te maken van het wordelement.

20. Volgens verweerder is een auditieve en conceptuele vergelijking niet mogelijk. Opposant gaat er weliswaar vanuit dat de figuratieve elementen zullen worden opgevat als een koekje of een ander voedselproduct met een hapje eruit, maar het staat volgens verweerder allerminst vast dat het publiek deze ook zo zal opvatten.

21. Verweerder concludeert dat er geen gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste merk in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

22. 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.

23. 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."*

24. 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 en van de waren en diensten

25. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter.1, 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).

26. 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).

27. 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:C:2006:164 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

28. De te vergelijken merken en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
<p>Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde voedingsmiddelen voor zover niet begrepen in andere klassen; geleien, jams; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; bereide salades voornamelijk bestaande uit geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; bereide salades voornamelijk bestaande uit verse vruchten en/of groenten.</p>	
<p>Klasse 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs; vruchtensauzen; geconserveerde voedingsmiddelen niet begrepen in andere klassen; bereide salades voornamelijk bestaande uit pasta (pasta salades); bereide pastamaaltijden; sandwiches, belegde broodjes en - broodproducten; kruidensauzen; saladedressings.</p>	
<p>Klasse 31 Landbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; verse vruchten en groenten.</p>	
<p>Klasse 35 Zakelijke bemiddeling bij de groothandel in, alsmede detailhandeldiensten, import en export op het gebied van vlees, vis, gevogelte en wild, vleesextracten, geconserveerde voedingsmiddelen, geleien, jams, eieren, melk en melkproducten, eetbare oliën en vetten, geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten, bereide salades voornamelijk bestaande uit geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten, bereide salades voornamelijk bestaande uit verse vruchten en/of groenten, koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten, meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs, honing, melassestroop, gist, rijsmiddelen, zout, mosterd, azijn, kruidensausen, specerijen, ijs, vruchtensauzen, bereide salades voornamelijk bestaande uit pasta (pasta salades), bereide pastamaaltijden, sandwiches, belegde broodjes en broodproducten, kruidensauzen, saladedressings, landbouwproducten en zaden, verse vruchten en groenten, voornoemde diensten ook langs elektronische weg, zoals internet en andere dergelijke netwerken; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; publicitaire en</p>	

<p>promotionele activiteiten onder andere met als doel het bevorderen en stimuleren van het gebruik en de verkoop van voedsel en dranken; het voor derden bijeenbrengen van informatie betreffende voedingsmiddelen en dranken alsmede recepten al dan niet via het internet en ander communicatiemedia.</p>	
<p>Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten, in Het kader van het bevorderen of bewustmaking van de gezondheid; diensten van een uitgeverij, het uitgeven en publiceren van drukwerken, periodieken op het gebied van voedingsmiddelen, voedsel en dranken; het organiseren van evenementen op het gebied van gastronomie, voeding, voedingsmiddelen en dranken.</p>	
<p>Klasse 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); horecadiensten; catering; restaurantdiensten; het verstrekken van (afhaal) maaltijden; het verstrekken van meeneemmaaltijden; het ter beschikking stellen van informatie betreffende voedingsmiddelen en dranken alsmede recepten al dan niet via het internet en ander communicatiemedia.</p>	<p>Klasse 43 Horeca-diensten; diensten van restaurants; cateringdiensten.</p>

29. Het ingeroepen merk is een zuiver beeldmerk, bestaande uit een lichtblauwe cirkel, met aan de rechterbovenrand vier ronde inkepingen, volgens opposant een bijtafdruk van vier tanden (zie punt 9). Het betwiste merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaand uit het woord "Stout", waarvan de eerste vier letters in het paars zijn weergegeven en de laatste letter in het wit, in een paarse cirkel, waarvan de rechterbovenrand is "afgebrokkeld", volgens opposant ingevolge een bijtafdruk van drie tanden (zie punt 9).

30. Visueel stemmen de merken overeen voor wat betreft de gekleurde cirkel met ronde inkepingen rechtsbovenaant. Op auditief vlak is een vergelijking niet mogelijk, aangezien het ingeroepen merk louter figuratief is. Immers, de fonetische weergave van een merk komt overeen 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).

31. Hoe de merken begripsmatig worden opgevat, zal in belangrijke mate worden bepaald door de visuele interpretatie ervan. Worden de beeldelementen inderdaad opgevat als een koekje (of ander rond voedingsproduct) met een hapje eruit, dan zijn zij op dit vlak begripsmatig overeenstemmend. Daarnaast bevat het betwiste merk nog het woord "stout", met als meest gangbare betekenis degene die verweerder aanhaalt (namelijk "ondeugend", zie punt 18). Een verwijzing naar de speciale biersoort, die opposant voorstelt (zie punt 11), is eveneens mogelijk, maar anders dan opposant stelt, kan niet worden geconcludeerd dat dit wordelement in dat geval louter beschrijvend zou zijn, want het merk is niet aangevraagd voor bier.

32. Het Bureau komt tot de conclusie dat de merken visueel in zekere mate overeenstemmen, een auditieve vergelijking niet aan de orde is, en de merken begripsmatig althans voor een deel van het in aanmerking komend publiek overeenstemmen. In dit verband zij er nog aan herinnerd dat gevaar voor

verwarring bij een deel van het publiek voldoende is (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:89).

33. Met partijen (zie punten 14 en 16) stelt het Bureau vast dat de diensten van het betwiste merk identiek zijn aan de diensten van het ingeroepen merk in klasse 43. Terzijde zij opgemerkt dat de door opposant gesuggereerde complementariteit van de overige waren en diensten van het ingeroepen merk (zie punt 16) niet meer ter zake doet.

A.2 Globale beoordeling

34. 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.

35. 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.

36. 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). De betrokken waren en diensten zijn uit hun aard gericht op het algemene publiek, waarbij van een normaal aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

37. 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). In casu zijn de betrokken diensten identiek.

38. 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 recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie.

39. De merken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend en begripsmatig althans voor een deel van het in aanmerking komend publiek overeenstemmend, terwijl een auditieve vergelijking niet mogelijk is. Partijen en het Bureau zijn het erover eens dat de betrokken diensten dezelfde zijn. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Conclusie

40. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

41. De oppositie met nummer 2014300 wordt toegewezen.
42. Benelux aanvraag met nummer 1374265 wordt niet ingeschreven.
43. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto 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 juni 2020

Willy Neys
(*rapporteur*)

Tineke Van Hoey

Camille Janssen



Administratieve behandelaar:

Jeanette Scheerhoorn