

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2014506
van 14 januari 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 23848**

MELI

tegen

Verweerder: **FrieslandCampina Nederland B.V.**
Stationsplein 4
3818 LE Amersfoort
Nederland

Gemachtigde: **HGF B.V.**
Gedempt Hamerkanaal 147
1021 KP Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1380074**

MELT

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 16 augustus 2018 heeft verweerder voor waren in de klassen 29 en 30 een Benelux merkaanvraag ingediend van het woordmerk MELT. Dit depot is onder nummer 1380074 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 september 2018.
2. Op 10 oktober 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 23848 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 ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren in klasse 30 van het ingeroepen merk.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het BVIE¹.
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 oktober 2018. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. Verweerder heeft verzocht om bewijzen van gebruik en deze werden tijdig ingediend door opposant. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 28 november 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 daarbij op 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.

A. Argumenten opposant

9. Volgens opposant is er sprake van een zeer grote mate van overeenstemming tussen de merken. De woardelementen "MELI" en "MELT" zijn nagenoeg identiek, ze verschillen slechts één letter, namelijk de laatste letter. Deze letters lijken ook nog erg op elkaar en verschillen enkel door het staafje bovenaan. Consumenten hebben over het algemeen de neiging om zich te focussen op het begin van een teken wanneer ze een merk tegenkomen, aldus opposant. Op auditief vlak zijn de merken nagenoeg identiek, vanwege het identieke element "MEL". Daarnaast verschillen beide woardelementen slechts één letter en tellen ze hetzelfde aantal letters en lettergrepen. Op begripsmatig vlak hebben beide merken volgens opposant geen bijzonder grote overeenstemming. "MELT" is een Engelse vertaling voor "SMELT", waardoor

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.

dit bij de consument het concept van een "smeltend product" oproept. MELI heeft echter geen betekenis in een van de officiële landstalen van de Benelux. De conceptuele overeenstemming tussen beide merken is dan ook miniem volgens hem.

10. De waren van opposant en verweerder zijn overeenstemmend aangezien hun bestemming en gebruik zeer gelijkaardig zijn. De waren zijn bovendien concurrerend en complementair, aldus opposant.

11. Het doelpubliek van de merken bestaat in beide gevallen uit de gemiddelde consument en het algemene consumentenpubliek. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument voor alledaagse consumptiegoederen is eerder laag tot gemiddeld waardoor sneller gevaar voor verwarring kan ontstaan volgens opposant.

12. Het ingeroepen merk "MELI" beschikt volgens opposant over een groot onderscheidend vermogen, omdat het geen betekenis heeft in relatie tot de betrokken waren.

13. Er bestaat volgens opposant gevaar voor verwarring bij het relevante publiek. Derhalve verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden merk geheel te weigeren en verweerder in de kosten te verwijzen.

14. In reactie op het verzoek om bewijzen van gebruik in te dienen, heeft opposant stukken overgelegd met hierop een uitgebreide toelichting. Opposant merkt tevens op dat uit de stukken blijkt dat het gebruik van de merknaam MELI wijdverspreid is in de Benelux en dat het merk MELI mogelijk als een bekend merk in de Benelux opgevat zou kunnen worden.

B. Reactie verweerder

15. Met betrekking tot de bewijzen van gebruik is verweerder van mening dat uit het bewijsmateriaal, onvoldoende de duur, omvang en wijze van gebruik van het merk blijkt om aan te kunnen nemen dat het merk in de relevante periode in de Benelux normaal is gebruikt.

16. Volgens verweerder zijn de merken niet overeenstemmend. Het betreft korte merken, waarbij een afwijking in de laatste letter een groot verschil betekent. De letters "I" en "T" zijn bovendien visueel duidelijk van elkaar te onderscheiden en stemmen weinig overeen, aldus verweerder. Op auditief vlak zijn de merken ook verschillend, aangezien het ingeroepen merk uit één lettergreep bestaat en het bestreden merk uit twee lettergrepen. Dit zorgt voor een opmerkelijk verschil, aldus verweerder.

17. De merken zijn begripsmatig volkomen verschillend volgens verweerder. Het aangevraagde teken betreft inderdaad het Engelse woord MELT (in het Nederlands: smelten), terwijl het ingeroepen merk een Griekse naam betreft die "honing" betekent. Ook zou er in MELI volgens verweerder een anagram van het woord MIEL (Frans voor: honing) herkend kunnen worden of zou het een associatie kunnen oproepen met het woord MEE, voor honingdrank. Het woord MELI zou door Franstaligen ook opgevat kunnen worden als het woord "méli" dat "landarbeider" betekent en in verband met de waren 'honing' een verwijzing naar de "(werk)bij" zou kunnen zijn, aldus verweerder. De begripsmatige verschillen zijn volgens verweerder zeer sterk en voldoende om enige visuele overeenstemming te neutraliseren.

18. De waren van verweerder verschillen in sterke mate in productie en distributiekanaal van niet-melkproducten; zij moeten namelijk continu gekoeld worden van productie tot consumptie. Voor ijsproducten verschillen de productie en distributiekanaal nog veel sterker van die van honing. Het feit dat honing wellicht complementair is aan yoghurt of ijs zoals opposant betoogt, maakt deze waren nog niet soortgelijk volgens verweerder. Honing valt als zoetstof in allerlei gerechten te verwerken en te

combineren met een zeer grote verscheidenheid aan voedingsmiddelen. Hieruit volgt echter niet dat al deze producten ook soortgelijk zijn. Honing is bovendien niet concurrerend met de waren van het bestreden merk, vanwege de verschillen in, met name, hun aard, gebruik en bestemming.

19. Met betrekking tot het aandachtsniveau van de gemiddelde consument voor alledaagse consumptiegoederen, zal het publiek volgens verweerder oplettender zijn bij producten die erg verschillen in smaak, zoals bijvoorbeeld bij ijs en desserts.

20. Volgens verweerder kan niet gesteld worden dat er sprake zou zijn van een groot onderscheidend vermogen, zonder dat er bekendheid of een zekere reputatie wordt aangetoond. Integendeel, volgens hem is het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht juist zeer beperkt gezien de waren waarvoor het geregistreerd is.

21. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie geheel af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven voor alle waren en de opposant te verwijzen in de kosten van de procedure.

III. BESLISSING

A.1 Bewijzen van gebruik

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

23. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 5 september 2018. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 5 september 2013 tot 5 september 2018.

24. Aangezien het ingeroepen merk meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum waarop de oppositie werd ingesteld werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

25. Overeenkomstig regel 1.25 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

26. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU" of "Hof") van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:438), wordt van een merk normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, 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).

27. 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).

28. 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).

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

29. Opposant dient de volgende stukken in om het gebruik van het ingeroepen recht te bewijzen:

- Productinformatie van de Meli website
- Printscreens van website meli.be
- Reclamecampagnes
- Promotiecampagne 90 jaar MELI (1925 - 2015)
- Sponsoring events
- Etiketten op producten
- Spaar- en win acties
- Aanwezigheid MELI op beurzen
- Bio-certificaten
- Promotiecampagne 2013
- Kennismakingsbrochure MELI NV
- Algemene promotiecampagne en nieuwjaarswensen MELI
- MELI folder
- Afbeeldingen promotiecampagne vitaliteit en energie
- Afbeeldingen zomercampagne
- Reclame op sociale media
- PowerPoint presentatie 'Campagne rapportering'
- Facturen Benelux 2018
- Facturen Benelux 2014
- Facturen Benelux 2015
- Facturen Benelux 2016
- Facturen Benelux 2017
- Prijslijsten 2013 — 2017
- PowerPoint presentatie "Meli rapportering 2018"

30. De materialen tonen zowel gebruik van het woordmerk MELI als van een gecombineerd woord-



beeldmerk: . Overeenkomstig het BVIE en de Europese rechtspraak kan gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven wordt gewijzigd, eveneens als gebruik worden beschouwd (artikel 2.23bis, lid 5, sub a BVIE en HvJEU, C-123/06, Bainbridge, 13 september 2007). Het Bureau is van oordeel dat dit van

toepassing is op het onderhavige beeldmerk, aangezien het onderscheidend vermogen van het woord MELI niet wordt gewijzigd doordat het een prominente en zelfstandige plaats inneemt.

31. Er zijn vele vormen van promotiemateriaal ingediend, zowel voorbeelden van papieren materialen (bijvoorbeeld leaflets, advertenties, prijslijsten en folders) als van campagnes op social media (bijvoorbeeld op Facebook, Instagram en Twitter). Daarnaast worden ook verpakkingsmaterialen en etiketten ingediend waarop het woordmerk en het gecombineerde woord-/beeldmerk zoals hierboven weergegeven zijn opgenomen. Deze stukken hebben betrekking op honing (zowel vloeibaar als vast), honingcake, honingkoeken en -wafels, honingsnoepjes en stuifmeelpollen. Sommige stukken zijn niet gedateerd, andere zijn gedateerd in de periode 2013 -2018. In algemene zin kan hier worden opgemerkt dat het feit dat sommige stukken niet gedateerd zijn, niet noodzakelijkerwijs met zich brengt dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk niet gedateerd is, of van latere datum is, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich voor deze datum voordeed (HvJEU, Aire Limpio, C-488/06, 17 juli 2008, ECLI:EU:C:2008:420). Dergelijke omstandigheden kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het betrokken merk in de relevante periode (zie in die zin HvJEU, La Mer Technology, C-259/02, 27 januari 2004, ECLI:EU:C:2004:50). Bovendien kunnen deze stukken de andere bewijselementen die werden aangevoerd, ondersteunen (GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:225).

32. De facturen bestrijken de periode 2014 tot en met 2018 en hebben betrekking op België, Nederland en Luxemburg. De facturen vermelden de volgende producten: honing, honingsticks, honingwafels, honingkoeken en bloemenhoning.

33. Het ingeroepen recht is ingeschreven voor de volgende waren, waarop de oppositie gebaseerd is: *honing; voedingswaren op basis van honing, natuurhoning, honingkoek, honingbiscuits, honingbollen, honingdrops, noga met honing, koninginnebrij, stuifmeel, honing in raat*. Wanneer een merk is ingeschreven voor een waren- of dienstencategorie die voldoende ruim is om daarin verschillende subcategorieën te kunnen onderscheiden die zelfstandig kunnen worden bekeken, leidt het bewijs van normaal gebruik van het merk voor een deel van deze waren of diensten in het kader van een oppositieprocedure alleen tot bescherming voor de subcategorie of subcategorieën waartoe de waren of diensten behoren waarvoor het merk daadwerkelijk werd gebruikt. Wanneer daarentegen een merk is ingeschreven voor waren of diensten die zo nauwkeurig zijn beschreven en afgebakend dat het niet mogelijk is binnen de betrokken categorie belangrijke onderverdelingen te maken, dekt het bewijs van normaal gebruik van het merk voor deze waren of diensten voor het onderzoek van de oppositie noodzakelijkerwijs deze volledige categorie (BenGH, Dalamaya, C-2019/22, 20 oktober 2020).

34. Het Bureau is van oordeel dat de overgelegde bewijsstukken, beschouwd in hun onderlinge samenhang, aantonen dat er sprake is van normaal gebruik voor een deel van de waren waarvoor het merk werd ingeschreven, te weten: *Klasse 30 Honing; voedingswaren op basis van honing, natuurhoning, honingkoek, honingbiscuits, honingbollen, honingdrops*.

A.2 Verwarringsgevaar

35. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

36. Artikel 2.2ter, lid 1, BVIE bepaalt, voor zover 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.”

37. 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

38. 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).

39. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen merk en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register en waarvoor gebruik werd aangetoond, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

40. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Kl 29 Melk en melkproducten, yoghurt, yoghurtproducten; desserts begrepen in deze klasse.
Kl 30 Honing; voedingswaren op basis van honing, natuurhoning, honingkoek, honingbiscuits, honingbollen, honingdrops.	Kl 30 IJs; consumptie ijs; bevroren yoghurt; sorbets; desserts begrepen in deze klasse.

41. Het Bureau is van oordeel dat een deel van de waren van het ingeroepen merk overeenstemmen met de waren “desserts begrepen in deze klasse” in de klassen 29 en 30 van het bestreden merk. Desserts zijn er in verschillende soorten, maten en samenstellingen en er zijn vele desserts denkbaar waarbij de voedingswaren op basis van honing, honingkoek of -biscuits het dessert vormen. Het enkele feit dat de waren van opposant één van de ingrediënten zouden kunnen zijn van de waren van verweerder, is niet voldoende om tot overeenstemming van die waren te komen. In dat geval blijft namelijk de aard van het hoofdproduct, denk aan ijs, melk of yoghurt, onaangetast. En voor die waren geldt dat de aard en de herkomst van de waren daarmee verschillend zijn. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de overige waren niet overeenstemmend zijn.

Conclusie

42. De waren zijn deels overeenstemmend en deels niet overeenstemmend.

Vergelijking van de tekens

43. 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).

44. 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).

45. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MELI	MELT

Visuele vergelijking

46. Het ingeroepen merk en het bestreden merk zijn zuivere woordmerk, bestaande uit de woorden MELI en MELT.

47. Het publiek zal in beginsel meer aandacht besteden aan het eerste deel van een teken (GEU, *Mundicor*, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Beide merken beginnen met dezelfde drie letters, 'MEL'. Het laatste deel van de merken is anders. Het ingeroepen merk eindigt op een 'i' en het bestreden merk op een 't', visueel lijken deze letters door hun structuur op elkaar.

48. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

49. Voor de auditieve vergelijking moet worden gekeken naar de uitspraak van de woorelementen 'meli' en 'melt'. Het ingeroepen merk bestaat uit 2 lettergrepen, waarbij de tweede letter, de 'e', lang wordt uitgesproken. Het bestreden merk bestaat uit één lettergreep, waarbij de tweede letter, de 'e', kort wordt uitgesproken.

50. De tekens zijn op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

51. In tegenstelling tot verweerder (zie overweging 17), is het Bureau van oordeel dat het woord 'MELI' geen vaststaande betekenis heeft. Het in aanmerking komend publiek in de Benelux wordt niet bekend verondersteld met het Griekse woord *Meli*, noch met het feit dat er sprake zou zijn van een anagram van het Franse woord 'miel'. Het bestreden merk 'MELT' betekent 'smelten'.²

² Zie Van Dale online woordenboek NL-EN

52. Het Bureau is van oordeel dat het woord 'smelten' echter niet een dusdanig voor de hand liggende betekenis heeft voor, op zijn minst een deel van, de betrokken waren, zodat een deel van het in aanmerking komend publiek er geen betekenis aan toekent en het als fantasiebenaming op zal vatten.

53. Voor een deel van het publiek heeft het bestreden merk een betekenis. Het ingeroepen merk heeft echter geen betekenis voor het relevante publiek. Om die reden is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Conclusie

54. De tekens zijn visueel overeenstemmend en auditief in zekere mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

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 tekens een rol.

56. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). 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. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om waren die bestemd zijn voor dagelijkse consumptie, waardoor het gemiddelde aandachtsniveau van het in aanmerking komen publiek dus normaal geacht mag worden.

57. 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, reeds geciteerd). Het ingeroepen recht zegt niets over de waren in kwestie, zodat er sprake is van een normaal onderscheidend vermogen.

58. De stelling van opposant dat het ingeroepen merk een groot onderscheidend vermogen heeft, kan niet in overweging worden genomen. Een merk moet immers, 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). Aangezien opposant niet een ruime bekendheid van zijn merken heeft aangetoond, is het Bureau derhalve uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen. Opposant merkt pas bij het indienen van de bewijzen van gebruik op dat het ingeroepen merk als een bekend merk in de Benelux opgevat zou kunnen worden. Een dergelijk extra argument kan in deze fase van de procedure niet meer ingeroepen worden, aangezien in regel 1.14 van het UR strikt geregeld is wanneer partijen in de gelegenheid zijn om argumenten en een reactie hierop in te dienen.

59. Het Bureau is op grond van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, van oordeel dat, gezien de mate van visuele en auditieve overeenstemming van de tekens, alsmede de mate van overeenstemming van een deel van de waren, het publiek kan menen dat de overeenstemmende waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

60. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de overeenstemmende waren.

IV. BESLUIT

61. De oppositie met nummer 2014506 wordt gedeeltelijk toegewezen.

62. De Benelux aanvraag met nummer 1380074 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten die overeenstemmend zijn:

- Klasse 29 Desserts begrepen in deze klasse.
- Klasse 30 Desserts begrepen in deze klasse.

63. De Benelux aanvraag met nummer 1380074 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren die niet overeenstemmend zijn:

Klasse 29 Melk en melkproducten, yoghurt, yoghurtproducten.

Klasse 30 IJs; consumptie ijs; bevroren yoghurt; sorbets.

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

Den Haag, 14 januari 2021

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Tomas Westenbroek



Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet