

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2014702**  
**van 30 november 2021**

**Opposant:** **LOVECHOCK B.V.**  
Asterweg 20 E1  
1031 HN Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Bonmerk**  
Postbus 5210  
9700 GE Groningen  
Amsterdam

**Ingeroepen merk:** **Unimerk 011926136**  
LOVECHOCK

*Tegen*

**Verweerder:** **Lienus Koster h.o.d.n. Liebechoc**  
Veenlustplein 11  
9641 MG Veendam  
Nederland

**Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1383292**  
Liebechoc

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 15 oktober 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van woordmerk Liebechoc voor waren in klasse 30. Deze aanvraag is onder nummer 1383292 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 november 2018.
2. Op 20 december 2018 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op het volgende oudere merk:
  - Uniemerk 011926136 woordmerk LOVECHOCK, ingediend op 24 juni 2013 en ingeschreven op 28 oktober 2013 voor waren in de klassen 29, 30 en 43.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op een deel van de waren 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")<sup>1</sup>.
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 21 december 2018. Daarbij is ook aan partijen laten weten dat de procedure zou worden opgeschort, nu er een vordering tot doorhaling liep tegen het ingeroepen merk. Op 8 september 2020 zijn partijen geïnformeerd over het feit dat de doorhalingsactie tegen het ingeroepen merk was beëindigd en dat de onderhavige procedure werd voortgezet. 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 UR. De administratieve fase van de procedure is afgerond op 23 maart 2021.

## **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 zijn de merken visueel en auditief overeenstemmend. Op conceptueel niveau bevatten de merken een verwijzing naar hetzelfde concept, namelijk naar een combinatie van "liefde" en "schok" of "botsing".
10. De betrokken waren zijn volgens opposant identiek.

---

<sup>1</sup> 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.

11. Het doelpubliek van de merken zal volgens opposant bestaan uit de gemiddelde consument met een normaal aandachtsniveau.

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

#### **B. Reactie verweerder**

13. Verweerder meent dat de merken verschillen op visueel, auditief en begripsmatig vlak; dit ook omdat de merken zoals die worden gebruikt, in de vorm van een logo, zeer verschillend zijn.

14. Verder merkt verweerder op dat het ingeroepen merk "LOVECHOCK" letterlijk "liefde voor blokken" betekent en derhalve beschrijvend is voor "blokken chocolade", terwijl het element "CHOC" een afkorting is voor chocolade en het element "LOVE" een veelgebruikt woord dat ingevolge een Amerikaanse beslissing tegen "LOVECHOCK" niet kan worden gemonopoliseerd.

15. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve de oppositie af te wijzen en zijn merk in te schrijven voor alle waren waarvoor het is aangevraagd.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

16. 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.

17. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"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."*

18. 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**

19. 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 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).

20. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de merken betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

21. 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).

22. De te vergelijken merken zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
LOVECHOCK	Liebecroc

#### *Visuele vergelijking*

23. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk dat bestaat uit 9 letters, LOVECHOCK. Het betwiste merk is eveneens een zuiver woordmerk, dat eveneens bestaat uit 9 letters, Liebecroc. Aangezien zowel het ingeroepen merk als het betwiste merk zuivere woordmerken zijn, dient er opgemerkt te worden dat voor de visuele vergelijking van deze merken het niet relevant is dat het ingeroepen merk in hoofdletters is weergegeven en het bestreden merk in hoofd- en kleine letters (zie in die zin GEU, arrest Babilu, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48; eveneens in die zin: BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND/RESIGLASS, 2000572, 8 april 2008).

24. Het ingeroepen merk en het betwiste merk hebben dezelfde lengte en beginnen beide met de letter "L". De letters "CH" staan op ongeveer dezelfde plek in de merken en worden in beide gevallen direct gevolgd door de letters "OC". Naast deze gelijkenissen bestaan er ook verschillen tussen het ingeroepen merk en het betwiste merk: de beginletter "L" wordt in het ingeroepen merk gevolgd door de letters "OVE", terwijl die in het betwiste merk wordt gevolgd door de letters "IEBE". Het ingeroepen merk eindigt daarnaast met de letter "K", terwijl het betwiste merk eindigt met de letter "C". Deze verschillen zullen niet onopgemerkt blijven voor de consument, in het bijzonder niet nu de verschillen zich met name bevinden in het begin van de merken en de consument normaal gezien meer belang hecht aan het eerste deel van woorden (GEU, MUNDICOR, T-183/02-T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79).

25. De merken zijn in visueel opzicht naar het oordeel van het Bureau dan ook in zekere mate overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

26. De verschillende woorden in het eerste deel van de merken ("LOVE" en "Liebe") zorgen voor een fonetisch verschil dat door de consument zal worden opgemerkt, waarbij het element "LOVE" bestaat uit

één langgerekte klank en het element "LIEBE" bestaat uit twee korte klanken ("LIE" en "BE"). Desondanks is het Bureau van oordeel dat dit enige gelijkenis tussen merk en teken op auditief niveau niet kan wegnemen. Juist de beginletter ("L") van het ingeroepen en het betwiste merk zijn identiek, terwijl de elementen "CHOCK" respectievelijk "CHOC", op identieke wijze zullen worden uitgesproken nu de letters "CK" en "C" is beide merken worden uitgesproken als de letter "K".

27. De merken zijn in auditief opzicht naar het oordeel van het Bureau dan ook in zekere mate overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*

28. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T- 256/04, 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:46 ; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:33 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:39).

29. In het onderhavige geval zal de consument het ingeroepen merk ontleden in de elementen "LOVE" en "CHOCK". Nu het Benelux publiek wordt geacht kennis te hebben van de Engelse taal zal het element "LOVE" direct worden opgevat als "liefde" en/of "houden van". Het element "CHOCK" is een Engelse term die wordt gebruikt om te verwijzen naar een blok dat een voorwerp stevig of stabiel houdt<sup>2</sup>. Nu het gaat om een woord dat niet tot het basisvocabulaire van het relevante publiek behoort, dat enkel zal worden gebruikt door een gespecialiseerd publiek dat voor zijn werk gebruik maakt van zulke blokken, kan ervan worden uitgegaan dat het relevante publiek in de Benelux de betekenis van dit woord niet kent. Verder heeft het element "CHOCK" geen betekenis, maar gelet op de waren zal het relevante publiek het wellicht opvatten als een variatie op het woord "choc", oftewel een verwijzing naar "chocolade". Met het voorgaande in gedachten kan het ingeroepen merk door het relevante publiek in de Benelux worden opgevat als "liefde voor/ houden van chocola" of "liefdeschocolade".

30. Het betwiste merk zal door tenminste een deel van het relevante publiek in de Benelux worden ontleed in de elementen "LIEBE" en "CHOC", nu het Duitse woord "LIEBE" door een (groot) deel van het relevante publiek in de Benelux direct zal worden herkend als het Duitse woord voor "liefde", terwijl het element "CHOC" zal worden opgevat als een afkorting van het woord "chocolade". Voor dat deel van het publiek dat de betekenis van het Duitse woord "liebe" kent zal het betwiste merk dan ook worden opgevat als een verwijzing naar "liefde voor/ houden van chocolade" of "liefdeschocolade". Voor dat deel van het publiek dat de betekenis van het Duitse woord "liebe" niet kent, zal het betwiste merk geen betekenis hebben.

31. Bovenstaande betekent dat zowel het ingeroepen merk als het betwiste merk door tenminste een deel van het Benelux publiek zullen worden opgevat als een verwijzing naar "houden van chocolade" of "chocolade om van te houden", waarbij terzijde zij opgemerkt dat gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek reeds voldoende is (zie in die zin GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:89).

---

<sup>2</sup> In de Cambridge Dictionary Online staat de volgende omschrijving: 'a block of wood that can be put under a wheel or a heavy object to prevent it from moving'

32. De merken zijn naar het oordeel van het Bureau dan ook voor een deel van het publiek begripsmatig identiek, terwijl voor een ander deel van het publiek een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

#### *Conclusie*

De merken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend en begripsmatig voor tenminste een deel van het relevante publiek identiek. De merken zijn dan ook in hun totaalindruk overeenstemmend.

#### **Vergelijking van de waren**

33. 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).

34. 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.

35. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KL 30 Chocolade en chocoladeproducten	KI 30 Chocolade

36. Verweerder gaat niet inhoudelijk in op de vergelijking van de waren. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Het Bureau gaat er derhalve vanuit dat de waren identiek zijn, nu de gemotiveerde stelling van opposant dat de waren identiek zijn niet, althans onvoldoende, weersproken is. Ten overvloede wijst het Bureau erop dat de aangevraagde waar "chocolade" *expressis verbis* voorkomt in de lijst van ingeroepen waren en om die reden ook identiek moeten worden geacht.

#### *Conclusie*

37. De waren van het betwiste merk zijn identiek aan die van het ingeroepen merk.

#### **Globale beoordeling**

38. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten een rol.

39. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De betrokken waren zijn naar hun aard gericht op het grote publiek, waarbij van een gemiddeld aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

40. 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). Nu het ingeroepen merk door een deel van het relevante publiek zal worden opgevat als "liefde voor/ houden van chocolade" of "liefdeschocolade" heeft het oudere merk een lager dan gemiddeld onderscheidend vermogen, omdat het verwijst naar (kernmerken van) de waar "chocolade".

41. 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 waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd). De merken zijn overeenstemmend en de waren zijn identiek. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **B. Overige factoren**

42. De verweerder meent dat er geen sprake kan zijn van verwarring omdat de logo's zoals die door partijen gebruikt (zouden) worden niet overeenstemmen en de merken zich richten op een ander publiek (zie overweging 13). In casu gaat het echter om zuivere woordmerken en met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval op basis van de gebruiksbewijzen. 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:C:2007:171; 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).

#### **C. Conclusie**

43. Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot de conclusie dat er gevaar voor verwarring bestaat.

#### **IV. BESLUIT**

44. De oppositie met nummer 2014702 wordt toegewezen.

45. Benelux aanvraag 1383292 wordt niet ingeschreven.

46. 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, 30 november 2021



Pieter Veeze  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Saskia Smits

Administratieve behandelaar:

Rémy Kohlsaet