

BOIP



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2014704

van 29 januari 2020

Opposant: Real Tropical Food B.V.

Osdorperweg 590
1067 SZ Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: Merk-Echt B.V.

Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Ingeroepen recht: Uniemerkt 14026876



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 aanvraag 1383505



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

1. Op 18 oktober 2018 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren in de klassen 29 en 32. De aanvraag is onder nummer 1383505 in behandeling genomen en gepubliceerd op 1 november 2018.

2. Op 20 december 2018 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de oudere inschrijving van het Uniemerkt 14026876 van het



gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 4 mei 2015 en ingeschreven op 29 oktober 2015 voor waren in de klassen 32 en 33.

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

4. De oppositie werd ingesteld tegen alle waren van de betwiste merkaanvraag en is gebaseerd op alle waren in klasse 32 van het ingeroepen oudere merk.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").¹

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 21 december 2018. In de loop van de administratieve fase van de procedure zijn er 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 29 juli 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 gelijkheid of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

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.

9. Volgens de opposant heeft het ingeroepen merk een ruime beschermingsomvang gezien de onderscheidingskracht van het merk en de intensieve creatieve marketinginspanningen van de merkhouder.

10. Beide merken hebben de identieke beginletter U en de identieke suffix GO. Ook hebben beide twee lettergrepen en klinken zij vrijwel hetzelfde. Begripsmatig refereert "U" aan het Engelse woord "you" en het Engelse woord "Go" aan "gaan", waardoor er sprake is van een hoge mate van begripsmatige gelijkenis. De merken verschillen enigszins in de stiling, met name in de rangschikking van de letter "U" boven de letters "GO". Volgens de opposant zijn de merken visueel, auditief en begripsmatig sterk gelijkend.

11. De waren van het ingeroepen merk en het betwiste merk in klasse 32 zijn identiek, volgens opposant, en de waren in klasse 29 van het betwiste merk zijn soortgelijk aan de waren in klasse 32 van het ingeroepen merk. Volgens opposant hebben de dranken van beide merken dezelfde doelgroep, namelijk jongeren, en zijn het concurrerende waren die volgens dezelfde distributiekanaalen worden verhandeld.

12. Volgens opposant is er sprake van een reëel gevaar voor verwarring. Bovendien is de opposant ook van mening dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk wordt aangetast door het gebruik van het betwiste merk. Door deze verwatering leidt opposant significante schade.

13. De opposant verzoekt het Bureau om de oppositie geheel toe te wijzen, de betwiste aanvraag niet in te schrijven en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie verweerder

14. Volgens verweerder heeft opposant geen bewijs aangevoerd ter onderbouwing van de stelling dat er sprake zou zijn van een ruime(re) beschermingsomvang (zie overweging 9). De argumentatie van opposant bevat geen enkel bewijs van langdurig of intensief gebruik. Verweerder is tevens van mening dat het element "GO" slechts een beperkt onderscheidend vermogen heeft, aangezien er vele merkregistraties met dit bestanddeel voor energiedranken naast elkaar bestaan in het register.

15. Ten aanzien van de visuele vergelijking tussen de merken stelt verweerder dat er, ondanks de identieke beginletter, geen sprake is van visuele gelijkenis. Het betwiste merk zal, zowel door de concrete betekenis als de plaatsing van de letters, worden gezien als twee woorden (U GO), terwijl het ingeroepen merk uit één woord bestaat (Uggo). Daarnaast zorgt het grote verschil in lettertype en grafische weergave ervoor dat van visuele overeenstemming geen sprake is. Bovendien valt bij korte woorden het verschil in letteraantal op, vier letters versus drie, aldus verweerder.

16. Auditief geldt volgens verweerder dat het betwiste merk als twee woorden zal worden gelezen en uitgesproken. Het in aanmerking komend publiek zal de letter "U" in het betwiste merk opvatten als vervanging van het Engelse woord "YOU". Het ingeroepen merk (Ug-go) wordt in twee lettergrepen uitgesproken, maar niet als twee woorden en heeft geen concrete betekenis in een bij het publiek bekende taal, zodat er geen reden is om het op Engelse wijze uit te spreken. In het Frans of Nederlands wijkt de klank af van het evident in het Engels gestelde betwiste merk U GO. Ook de dubbele "g" in het ingeroepen recht heeft een sterke impact op de totale uitspraak, zodat er volgens verweerder geen sprake is van auditieve overeenstemming.

17. Anders dan opposant stelt, is verweerder van mening dat het ingeroepen merk geen begripsmatige betekenis heeft, waardoor de merken geheel van elkaar verschillen. De door opposant

opgemerkte overeenkomsten zullen door de semantische verschillen worden geneutraliseerd. Er is geen sprake van begripsmatige overeenstemming, aldus verweerder.

18. Verweerder meent dat het argument van opposant, ten aanzien van de overeenstemming van vruchtensappen in klasse 32 van het ingeroepen merk met melk- en melkproducten in klasse 29 van het betwiste merk, 'geen hout snijdt'. Immers, de verweerder heeft helemaal geen melk- en melkproducten met vruchtenpuree geregistreerd. De wijze van distributie verschilt ook, aangezien melkproducten continu gekoeld moeten worden. Volgens verweerder is er voor het overige ook geen sprake van overeenstemmende waren aangezien de dranken op basis van melk van verweerder verschillen in productie, distributiekanaal en eindgebruiker.

19. Samengevat is verweerder van mening dat er geen sprake is van overeenstemming tussen de merken.

20. Het argument van opposant dat het gebruik van het betwiste merk het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk zal aantasten is volgens verweerder onjuist en niet aan de orde. Oppositant heeft immers niet, althans tenminste onvoldoende, aangetoond dat het ingeroepen merk een ruime(re) beschermingsomvang zou genieten door inburgering of als bekend merk (zie overwegingen 9 en 14).

21. Concluderend verzoekt verweerder het Bureau om de oppositie af te wijzen, het betwiste merk in zijn geheel te accepteren voor registratie en opposant te verwijzen in de kosten.

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 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 waren

25. 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).

26. Bij vergelijking van de waren waarop de oppositie is gebaseerd en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

27. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 29 Dranken op basis van melk en melkproducten; vruchtenpuree.
KI 32 Minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.	KI 32 Alcoholvrije dranken voor zover begrepen in deze klasse; dranken op basis van melkwei; dranken op basis van vruchten- en groentesap; smoothies; vitaminehoudende dranken; energiedranken.

Klasse 29

28. De waren "*dranken op basis van melk en melkproducten*" van het betwiste merk zijn overeenstemmend aan de waren "*alcoholvrije dranken*" van het ingeroepen merk. Zij kennen een gelijk doel, doelpubliek en wijze van distributie. Bovendien zijn het concurrerende waren.

29. De waar "*vruchtenpuree*" van het betwiste merk is op zijn minst licht overeenstemmend met de waren "*vruchtendranken en vruchtensappen*" van het ingeroepen oudere merk. Hoewel het ene gegeten wordt en het andere gedronken en deze waren dus naar hun aard verschillen, vormt de basis van al deze waren bewerkt fruit. De consument zal deze link onderkennen en is ook gewend aan het feit dat de deze waren niet zelden door dezelfde ondernemingen op de markt worden gebracht.

Klasse 32

30. De waren "*alcoholvrije dranken voor zover begrepen in deze klasse*" komen *expressis verbis* voor in de lijst van waren van het betwiste merk en zijn derhalve gelijk.

31. De waren "*dranken op basis van melkwei; smoothies*" van het betwiste teken betreffen een species van het genus "*alcoholvrije dranken*" en zijn derhalve gelijk daaraan (zie GEU, Fifties, T-104/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:T:2002:262 en Arthur et Félicie, T-346/04, 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420). Ten aanzien van de "*smoothies*" geldt bovendien dat deze ook overeenstemmen met de waren "*vruchtendranken en vruchtensappen*" van het oudere merk, aangezien deze in de regel ook fruit bevatten en veelal via dezelfde kanalen worden gedistribueerd en verkocht, zoals bijvoorbeeld in het koelschap van een supermarkt.

32. De "*dranken op basis van vruchten- en groentesap*" van het betwiste merk zijn sterk overeenstemmend aan de waren "*vruchtendranken en vruchtensappen*" van het oudere merk. In het eerste geval betreft het dranken op basis van de dranken zoals omschreven in het oudere merk en in het tweede geval gaat het om waren die naar hun doel, doelpubliek en wijze van distributie en verkoop overeenstemmen en bovendien concurrerend zijn.

33. Ook de waren "vitaminehoudende dranken; energiedranken" van het betwiste merk betreffen een species van het genus "alcoholvrije dranken" van het oudere merk en zijn derhalve gelijk daaraan (zie overweging 31).

Conclusie

34. De waren waartegen de oppositie is gericht, zijn deels gelijk en deels overeenstemmend.



Vergelijking van de tekens

35. 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).

36. 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).

37. 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).

38. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

39. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit vier letters, Uggo. De letters zijn weergegeven als één aaneengeschreven woord, beginnend met een hoofdletter U, in een sierlijk lettertype. Het betwiste teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit drie letters, U GO, waarbij de U is weergegeven in een vetgedrukte zwarte sierletter en daaronder de

letters GO die worden weergegeven in een iets kleinere vetgedrukte letter en met een andere stiling waarbij de rechterbenedenhoek van de beide letters diagonaal lijkt afgesneden.

40. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement 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 wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). In het voorliggende geval is het beeldelement van het betwiste teken niet volledig te veronachtzamen, gezien de positionering van de letters in het betwiste teken (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012).

41. Bij de visuele analyse van de tekens valt op dat beide merken de letters U, G en O delen, welke ook nog eens in dezelfde leesvolgorde zijn geplaatst. Het voornaamste verschil is gelegen in de dubbele G in het oudere merk en in de visuele weergave van het betwiste merk dat daardoor leest als U GO (met een spatie) en niet als UGO (zonder spatie). Voor het overige geldt dat het in aanmerking komend publiek de visuele weergave veeleer als decoratief zal beschouwen. De merken beginnen met dezelfde letter (U) en eindigen ook met dezelfde letter (O). Het Bureau is daardoor van oordeel dat, ondanks het feit dat het korte tekens betreft van respectievelijk vier en drie letters, de visuele overeenkomsten tussen de merken groter zijn dan de verschillen.

42. De merken zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

43. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005, ECLI:EU:T:2005:176 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010, ECLI:EU:T:2010:152).

44. Het oudere ingeroepen merk zal worden uitgesproken als [ygo:] of [Ygo:]. Het betwiste merk zal worden uitgesproken als [Ygo:] of [jugo]. Beide bestaan uit twee lettergrepen en kennen een zelfde ritme en cadans, waarbij de aanvangs- en de slotklank bovendien identiek zijn. Auditief is er alleen sprake van een mogelijk verschil wanneer de aanvangsletter van het ingeroepen recht kort wordt uitgesproken, hetgeen zich bij het uitspreken van het betwiste merk niet zal voordoen. Het visueel opgemerkte verschil in de enkele en dubbele G, zal auditief niet of nauwelijks waarneembaar zijn.

45. Het oudere merk en het betwiste merk stemmen in auditief opzicht overeen.

Begripsmatige vergelijking

46. Het wordelement in het oudere ingeroepen merk "Uggo" heeft geen betekenis in één van de relevante talen in de Benelux. Het betwiste merk heeft alleen mogelijk een betekenis voor dat deel van het in aanmerking komend publiek in de Benelux die het merk zullen lezen als "YOU GO" (Engels voor: jij gaat) terwijl er "U GO" staat. Het Bureau is van oordeel dat dit zeker niet geldt voor het totale publiek, zodat een deel van het publiek ook aan het betwiste teken geen vaststaande betekenis zal toekennen.

47. In begripsmatig opzicht verschillen het oudere en het betwiste merk, dan wel is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. Aangezien niet kan worden vastgesteld dat het betwiste merk voor het gehele, in aanmerking komende, publiek in de Benelux een vaststaande betekenis heeft,

is een eventuele neutralisering daardoor niet aan de orde. Bovendien is gevaar voor verwarring bij een deel van publiek voldoende om de oppositie toe te wijzen (zie daartoe GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:89).

Conclusie

48. Het oudere merk en het betwiste teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend. In auditief opzicht stemmen zij overeen. Begripsmatig stemmen zij niet overeen of is een dergelijke vergelijking niet aan de orde.

A.3 Globale beoordeling

49. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek en de overeenstemming van de waren en diensten en de tekens een rol.

50. 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 waren in kwestie betreffen dagdagelijkse boodschappen waarbij geldt dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek, te weten de gemiddelde consument, normaal moet worden geacht.

51. 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).

52. 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 merk zegt niets over de waren in kwestie zodat moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

53. Het oudere merk en het betwiste teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend en auditief overeenstemmend. Begripsmatig verschillen zij of is een vergelijking niet aan de orde. De waren in kwestie zijn deels gelijk en deels overeenstemmend. Op grond van de voorgaande overwegingen concludeert het Bureau dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

54. Volgens de opposant heeft het ingeroepen merk een ruime beschermingsomvang gezien de onderscheidingskracht van het merk en de intensieve creatieve marketinginspanningen van de merkhouder, maar heeft opposant volgens verweerder geen bewijs aangevoerd ter onderbouwing van de stelling dat er sprake zou zijn van een ruime(re) beschermingsomvang (zie overwegingen 9 en 14). Het Bureau treedt verweerder bij in de vaststelling dat het op de weg van opposant had gelegen om deze stelling te onderbouwen met bewijs en dat daarvan geen sprake is.

55. Opposant is ook van mening dat het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk wordt aangetast door het gebruik van het betwiste merk. Door deze verwatering leidt opposant significante schade (zie overweging 12). Het Bureau stelt ook hier vast dat deze bewering verder niet werd onderbouwd door opposant en is derhalve aan dit argument voorbij gegaan, aangezien ingevolge regel 1.21 onder e. UR, wordt bepaald dat "het oppositieonderzoek beperkt is tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen".

C. Conclusie

56. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

57. De oppositie met nummer 2014704 wordt geheel toegewezen.

58. Benelux aanvraag 1383505 wordt niet ingeschreven.

59. 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, 29 januari 2020

Tomas Westenbroek
(*rapporteur*)

Tineke van Hoey

Saskia Smits



Administratief behandelaar: Raphaëlle Gérard