

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015211
van 15 december 2020

Opposant: **Chef Thor B.V.**
Bertus Rimaweg 10
2597 BV Den Haag
Nederland

Gemachtigde: **ABCOR BV**
Frambozenweg 111
2321 KA Leiden
Nederland

Ingeroepen merk: **Benelux inschrijving 872690**


a world of bites

tegen

Verweerder: **Thorwald M. Voss**
Den Bloeyenden Wijngaardt 103
1183 JP Amstelveen
Nederland

Gemachtigde: **Edwin Suer h.o.d.n. Edwin's Law**
Solebaystraat 6 huis
1055 ZR Amsterdam
Nederland

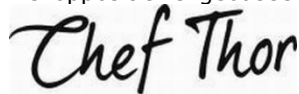
Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1393503**
Chef Thor

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 5 april 2019 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk Chef Thor voor waren en diensten in de klassen 29 en 43. Deze aanvraag is onder nummer 1393503 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 april 2019.

2. Op 23 mei 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 872690 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



a world of bites, ingediend op 18 november 2009 en ingeschreven op 10 februari 2010 voor waren in de klassen 29, 30 en 31.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle 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").

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 24 mei 2019. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik 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 14 mei 2020.

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. Opposant licht toe dat verweerder betrokken is geweest bij de oprichting van zijn onderneming in 2008 als een van de vier aandeelhouders en in 2016 uit deze vennootschap is getreden. Verweerder was dus aantoonbaar op de hoogte van het eerdere gebruik van het ingeroepen merk door opposant, zodat het betwiste merk is aan te merken als een depot te kwader trouw. Aangezien kwade trouw echter geen oppositiegrond is, baseert opposant deze oppositie op verwarringsgevaar.

10. Het staat volgens opposant buiten kijf dat de slogan *a world of bites* beschrijvend is voor levensmiddelen. Het betreft immers een frase die zal worden opgevat als een beschrijving van een breed assortiment (*world*) van snacks en hapjes (*bites*). De consument zal dit element daarom opvatten als een

niet onderscheidende wervende slogan. Bovendien is deze slogan weergegeven in kleinere letters en staat hij geheel onderaan het merk.

11. De aandacht van de consument zal volgens opposant dan ook worden getrokken door de woorden "Chef Thor", die identiek zijn aan het betwiste merk. Visueel en auditief stemmen de merken dan ook in hoge mate overeen, aldus opposant. Op auditief vlak is het zelfs denkbaar dat dit de enige woorden zijn die zullen worden weergegeven, in welk geval de merken op dit vlak identiek zijn.

12. In de context van levensmiddelen en horecadiensten zal de consument aan het woord *chef* de betekenis van chef-kok toekennen, aldus opposant. Verder is Thor de naam van de Noordse god van de donder, ook bekend uit onder meer de Noordse mythologie en als een karakter in enkele Marvel actiefilms. Zodoende hebben de merken een vergelijkbare betekenis en opposant acht ze begripsmatig dan ook identiek.

13. De waren in klasse 29 zijn volgens opposant sterk overeenstemmend en de diensten van het betwiste merk in klasse 43 acht hij in zekere mate overeenstemmend met de waren van het ingeroepen merk.

14. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring bestaat bij het publiek en verzoekt het Bureau daarom de oppositie geheel toe te wijzen.

15. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Reactie verweerder

16. Verweerder heeft in eerste instantie bewijzen van gebruik gevraagd van het ingeroepen merk, maar op de door opposant ingediende gebruiksbewijzen heeft hij niet meer gereageerd.

17. Verweerder licht toe dat hij al 40 jaar bekend is als culinair kunstenaar onder de naam Chef Thor en voegt stukken bij ter illustratie daarvan. Onder die naam is hij reeds bekend vanaf het moment dat hij afstudeerde aan de kunstacademie, en heeft hij bijvoorbeeld gekookt en geschilderd in Indonesië.

18. Vanaf 2000 is verweerder zich meer en meer gaan toeleggen op bitterballen, een passie ontsproten uit zijn creatie *Croquetta d'Amore*, een kroket met 21 componenten, iedere smaak een andere *bite*, een compleet menu in een kroket.

19. Meester-kok en bevlogen kunstenaar met fantastische ideeën als hij is, op zakelijk vlak is verweerder naar eigen zeggen alles behalve een gewiekst ondernemer en zijn bejegening als aandeelhouder door opposant en diens onderneming is dan ook vervuld van list en bedrog. Verweerder schetst uitvoerig zijn wederwaardigheden sinds de oprichting van die onderneming, waarbij hem gouden bergen werden voorgehouden, maar waarin hij in werkelijkheid door toedoen van zijn kompanen meer en meer is afgegleden in schulden.

20. Dit is de achtergrond van onderhavige procedure, waarin verweerders naam, zijn persoonlijke identiteit en zijn merk op het spel staan, hetgeen verweerder kwalificeert als diefstal en wrede en onrechtmatige identiteitsroof. Bovendien is verweerder van mening dat een beeldmerk (logo) iets heel anders is dan een woordmerk, ook al worden dezelfde woorden gebruikt.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

21. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16bis, lid 1 en 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR, dient het ingeroepen merk normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening van het jongere merk.

22. Het ingeroepen recht is meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van het betwiste merk ingeschreven, zodat het verzoek om bewijs van gebruik gegrond is.

23. Verweerder is niet ingegaan op de door opposant ingediende bewijzen van gebruik. Het Bureau zal de bewijzen van gebruik dan ook niet beoordelen. Overeenkomstig regel 1.25, lid 4 UR kan de verweerder zijn aanvraag om bewijzen van gebruik in te dienen, intrekken dan wel de verstrekte bewijzen als voldoende beschouwen en in regel 1.21, sub d UR wordt bepaald dat "feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd". Het Bureau is van oordeel dat, nu verweerder niet is ingegaan op de ingediende bewijzen van gebruik, partijen het er kennelijk over eens zijn dat het ingeroepen merk normaal is gebruikt.

A.2 Verwarringsgevaar

24. 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.

25. 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."*

26. 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

27. 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).

28. 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).

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

30. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Chef Thor

Begripsmatige vergelijking

31. "Chef" staat zowel in het Nederlands als het Frans en het Engels voor "baas", maar zal ook vaak worden opgevat, zoals opposant opmerkt (zie punt 12), als afkorting voor "chef-kok" (Zie Van Dale, Groot woordenboek Frans-Nederlands, Groot woordenboek Engels-Nederlands en Groot woordenboek van de Nederlandse taal). "Thor" is, zo licht opposant toe, de Noordse god van de donder, ook bekend als een karakter in enkele Marvel actiefilms (zie punt 12). In het betwiste merk kan het element "Thor" worden opgevat als een verkorting van verweerders voornaam (of zijn kunstenaarsnaam), maar daar zal alleen de consument die verweerder kent weet van hebben. Het overgrote deel van het in aanmerking komend publiek zal er echter een mythologische figuur in herkennen, ook zonder gedetailleerde kennis van de Noordse mythologische godenwereld zoals geschetst door opposant.

32. Het onderschrift *a world of bites* in het ingeroepen merk zal inderdaad, zoals opposant suggereert, figuurlijk worden opgevat als "een breed assortiment van snacks/hapjes" (zie punt 10). Het Bureau is eveneens van oordeel dat de consument dit element zal opvatten als een niet onderscheidende en wervende slogan. In dit verband zij opgemerkt dat het publiek over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk zal ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184).

33. De merken stemmen begripsmatig in sterke mate overeen.

Visuele vergelijking

34. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk, waarin de woorden "Chef Thor" schuin en als het ware met de hand geschreven worden afgebeeld. De tekst *a world of bites* daaronder is

in gewone gedrukte letters weergegeven, maar met veel kleinere letters. Het betwiste merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit de woorden "Chef Thor".

35. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk 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). In casu is het figuratieve aspect van het ingeroepen merk marginaal te noemen. Een grafische voorstelling die louter bestaat uit een fantasie-handschrift zal de consument immers niet in staat stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen van het ingeroepen merk dan de letters waaruit het bestaat (zie GEU, DIESELIT, T-186/02, 30 juni 2004, ECLI:EU:T:2004:197).

36. In het algemeen zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). In casu staan de woorden "Chef Thor" in grote letters bovenaan het merk, gevolgd door het beschrijvende onderschrift *a world of bites* in veel kleinere letters. De elementen "Chef Thor" vormen dan ook onmiskenbaar het meest onderscheidende en dominante bestanddeel van het merk. Dit is volledig gelijk aan het betwiste merk.

37. De merken zijn visueel sterk overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

38. 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).

39. Het betwiste merk wordt hetzelfde uitgesproken als het onderscheidende en dominante element van het ingeroepen merk. Er bestaat zelfs een gerede kans dat het beschrijvende onderschrift *a world of bites* in dit merk niet in de uitspraak zal worden betrokken wanneer aan dit merk wordt gerefereerd (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432). Ook zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen 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). In dat geval zijn de merken op auditief vlak hetzelfde.

40. De merken zijn auditief voor een deel van het publiek hetzelfde en voor een deel van het publiek ten minste sterk overeenstemmend.

Conclusie

41. De merken zijn begripsmatig en visueel in sterke mate overeenstemmend. Auditief zijn zij in voorkomend geval identiek, dan wel op zijn minst sterk overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

42. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de 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).

43. Bij de vergelijking van de waren van het ingeroepen merk 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 vermeld in de aanvraag.

44. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 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.	Klasse 29 Kroketten; bitterballen; bereid vlees; Vlees (Diepgevroren); bewerkt vlees; eieren- en melkproducten; geleien; compote; bewerkte vis; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten.
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.	
Klasse 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren, mout.	
	Klasse 43 Voedselbereiding; Voedselbereiding (Advisering inzake -); decoratie van voedsel; bereiden van voedsel; maken van recepten; voedsel (Advisering inzake -); Het verstrekken van voedsel; serveren van voedsel en dranken; Bereiding van voedsel en dranken; Cateringdiensten voor het verstrekken van voedsel; Diensten op het gebied van het bereiden van warm voedsel; Verschaffing van informatie in de vorm van recepten.

45. Gelet op het hierboven reeds aangehaalde beginsel van hoor en wederhoor (zie punt 23) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Opposant voert gemotiveerd aan dat de waren en diensten (sterk) overeenstemmen (zie punt 13). Verweerder betwist dit argument van opposant in het geheel niet. De overeenstemming tussen de waren en diensten is dus kennelijk in confesso, zodat het Bureau deze niet verder behoeft te onderzoeken.

A.3 Globale beoordeling

46. 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 merken een rol.

47. 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). In casu gaat het om waren en diensten die behoren tot de reguliere consumptie van de doorsnee consument, zodat moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

48. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, dan wel 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). In casu heeft het ingeroepen merk een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerken van de betrokken waren en diensten beschrijft.

49. 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 overeenstemming van 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).

50. De merken zijn begripsmatig en visueel in sterke mate overeenstemmend. Auditief zijn zij voor een deel van het publiek gelijk en voor een deel sterk overeenstemmend. De overeenstemming van de betrokken waren en diensten is in confesso. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Overige factoren

51. De rechtsverhoudingen (en andere omgangsvormen) tussen verweerder en opposant, in heden en in het verleden, kunnen geen rol spelen in een oppositieprocedure. Evenmin kunnen in deze procedure de kwalificaties in overweging worden genomen die verweerder toekent aan de eventuele (persoonlijke) gevolgen van een dergelijke procedure. In een oppositieprocedure wordt enkel onderzocht of zich verwarring kan voordoen tussen twee merken. Indien het Bureau van oordeel is dat zulks het geval is, weigert het de inschrijving van het aangevraagde merk. Voor alle andere (mogelijke) conflicten tussen partijen dienen zij zich te wenden tot de bevoegde rechter.

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

53. De oppositie met nummer 2015211 wordt toegewezen.

54. Benelux aanvraag 1393503 wordt niet ingeschreven.

55. 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, 15 december 2020

Willy Neys
(rapporteur)

Diter Wuytens

Tomas Westenbroek



Administratieve behandelaar:

François Veneri