



Benelux Office for  
**Intellectual  
Property**

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2015271**  
**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 1393189**

*melt.*

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

1. Op 2 april 2019 heeft verweerder voor waren in de klassen 29 en 30 een Benelux merkaanvraag



ingediend van het gecombineerde woord-/beeldmerk . Dit depot is onder nummer 1393189 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 april 2019.

2. Op 19 juni 2019 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 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 24 juni 2019. 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 is afgerond op 6 januari 2020.

**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 woorelementen "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. Het feit dat het bestreden teken een gecombineerd woord-/beeldmerk is, doet hier niet aan af volgens opposant. 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 woorelementen slechts één

---

<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.

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 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.

## **B. Reactie verweerder**

14. Volgens verweerder zijn de merken niet overeenstemmend. Het betreft korte merken, waarbij een afwijking in de laatste letter een groot verschil betekent. Bovendien is er ook nog sprake van een beeldelement en een extra leesteken, namelijk een punt, in het bestreden merk. 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.

15. 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.

16. 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.

17. 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.

18. 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.

19. 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 Verwarringsgevaar**

20. 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.

21. 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."

22. 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***

23. 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).

24. 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, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

25. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	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, noga met honing, koninginnebrij, stuifmeel, honing in raat.	Kl 30 IJs; consumptie ijs; bevroren yoghurt; sorbets; desserts begrepen in deze klasse.

26. 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 of 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*

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


#### **Vergelijking van de tekens**

28. 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).

29. 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).

30. 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).

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MELI	

*Visuele vergelijking*

32. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, MELI. Het bestreden merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit een wordelement van vier letters, MELT, weergegeven in zwarte handschriftletters, gevolgd door een punt.

33. 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). Hoewel de gestileerde weergave van het bestreden merk in het onderhavige geval door het in aanmerking komend publiek zal worden opgemerkt (vgl. Gerechtshof Den Haag, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), zal de aandacht van het publiek voornamelijk uitgaan naar het woord MELT, aangezien dit duidelijk leesbaar is en enkel afwijkt van een woordmerk door zijn stilering (lettertype) en de toevoeging van een punt.

34. 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. Bovendien eindigt het bestreden teken met een punt, wat doet denken aan de punt op de letter 'i' als deze in kleine letters is geschreven.

35. De tekens zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

36. 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).

37. Voor de auditieve vergelijking moet worden gekeken naar de uitspraak van de wordelementen '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.

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

*Begripsmatige vergelijking*

39. In tegenstelling tot verweerder (zie overweging 15), 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'<sup>2</sup>.

40. 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.

41. 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*

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

### **A.2 Globale beoordeling**

43. 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.

44. 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.

45. 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.

46. 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.

47. 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.

---

<sup>2</sup> Zie Van Dale online woordenboek NL-EN

**B. Conclusie**

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

**IV. BESLUIT**

49. De oppositie met nummer 2015271 wordt gedeeltelijk toegewezen.

50. De Benelux aanvraag met nummer 1393189 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.

51. De Benelux aanvraag met nummer 1393189 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.

52. 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: Jeanette Scheerhoorn