

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015690
van 31 oktober 2021

Opposant: **MELI N.V.**
Handelsstraat 13
8630 Veurne
België

Gemachtigde: **K.O.B. N.V.**
President Kennedypark 31c
8500 Kortrijk
België

Ingeroepen merk 1: **Benelux inschrijving 108388**
MELI

Ingeroepen merk 2: **Uniemerk 16323917**
MeliActiv

tegen

Verweerder: **Melicante s.r.o.**
Donínská 24
463 34 Hrádek nad Nisou Donín
Tsjechië

Gemachtigde: **NLO Shieldmark B.V.**
PO-box 29720
2502 LS Den Haag
Nederland

Betwiste merk: **Internationale inschrijving 1494644**


MELICANTE

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

1. Op 17 april 2019 heeft verweerder een internationale aanvraag gedaan met geldigheid in de



Benelux van het gecombineerde woord-/beeldmerk **MELICANTE** voor waren in de klassen 16, 28, 29 en 30. Deze inschrijving is in behandeling genomen onder nummer 1494644 en gepubliceerd op 24 oktober 2019 in de *Gazette OMPI des marques internationales 2019/41*.

2. Op 5 december 2019 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag in de Benelux. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 108388 van het woordmerk MELI, ingediend op 20 december 1971 en ingeschreven voor waren in de klassen 5, 20 en 30;
- Uniemerkt 16323917 van het woordmerk MeliActiv, ingediend op 7 februari 2017 en ingeschreven op 9 juni 2017 voor waren in klasse 30.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.

4. De oppositie is gericht tegen een deel van de waren in de klassen 29 en 30 en is gebaseerd op de waren in klasse 30 van de ingeroepen merken.

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").

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 6 december 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 overgelegd. 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 21 september 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 daar bij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Een visuele vergelijking van de merken toont volgens opposant onmiddellijk een zeer grote mate van overeenstemming aan. Het ingeroepen merk is volledig opgenomen in het betwiste merk en wel aan het begin daarvan. De grafische elementen van het betwiste merk acht opposant slechts zwak onderscheidend en deze zorgen slechts voor een nagenoeg te verwaarlozen verschil.

10. Ook op auditief vlak is de overeenstemming tussen de merken volgens opposant bijzonder groot, gelet op het eerste identieke element MELI.
11. Geen van beide merken heeft een betekenis in de Benelux, zodat de conceptuele vergelijking er niet toe doet, aldus opposant.
12. De te vergelijken producten stemmen volgens opposant overeen aangezien hun bestemming en gebruik zeer gelijkaardig zijn. Daarnaast zijn deze producten zowel complementair als concurrerend. Verder kennen deze producten dezelfde distributiekanaalen en kunnen ze naast elkaar worden aangeboden, waardoor bij de consument verwarring kan ontstaan omtrent de oorsprong van deze producten.
13. Opposant meent dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument voor alledaagse consumptiegoederen eerder laag tot gemiddeld is, waardoor sneller gevaar voor verwarring kan ontstaan.
14. Opposant stelt dat zijn ingeroepen merken over een groot onderscheidend vermogen beschikken, daar ze in het desbetreffende territorium geen band of betekenis hebben met betrekking tot de aangeboden producten.
15. Opposant concludeert dat er een gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau daarom de oppositie toe te wijzen en het betwiste merk niet in te schrijven in de Benelux voor de waren waartegen de oppositie is gericht.
16. Op verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht met betrekking tot het eerste ingeroepen merk.
18. Volgens verweerder zijn de door opposant ingediende bewijzen van gebruik onvoldoende om het normaal gebruik van het eerste ingeroepen merk aan te tonen. Sommige stukken (zoals folders, rapportages en prijslijsten) zijn uitsluitend van opposant afkomstig en sommige stukken zijn ongedateerd. Het bewijsmateriaal op basis van screen prints van websites en sociale media had kunnen worden versterkt door bezoekcijfers van deze websites of sociale media, maar dat is niet gebeurd. Enkel de aanwezigheid van een merk op een website of sociale media is volgens verweerder onvoldoende om normaal gebruik aan te tonen, zodat alleen het tweede ingeroepen merk in overweging dient te worden genomen. Voor het geval het Bureau het bewijs toch toereikend zou achten, betreft verweerder echter beide merken in de vergelijking.
19. Volgens verweerder zijn de dominante elementen in de ingeroepen merken het woordelement MELI en in het bestreden merk het beeldelement . Deze elementen acht hij in het geheel niet overeenstemmend. Visueel wijken de merken verder af in het aantal letters, waar er enkele verschillend zijn. Verder verschilt het laatste deel –CANTE van het betwiste merk van de uitgangen –LI en –ACTIV van de ingeroepen merken. Verweerder concludeert dan ook dat de merken visueel niet overeenstemmen.
20. Auditief is volgens verweerder de uitspraak van de merken verschillend qua lengte en ritme. Met name de uitspraak van de laatste lettergrepen is duidelijk verschillend, zodat verweerder concludeert dat de merken auditief niet overeenstemmen.

21. Met opposant stelt verweerder vast dat de merken geen vaststaande betekenis hebben voor het Benelux publiek, zodat een conceptuele vergelijking niet aan de orde is.
22. Gelet op het voorgaande is een vergelijking van de waren volgens verweerder niet relevant, maar desalniettemin geeft hij aan dat de betrokken waren in potentie overeenstemmend of identiek zijn.
23. Op basis van het voorgaande verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen, het betwiste merk in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

24. 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.
25. Het eerste ingeroepen merk is langer dan vijf jaar ingeschreven voorafgaand aan de indiening van het betwiste merk, zodat het verzoek om bewijs van gebruik met betrekking tot dit merk gegrond is.
26. Het betwiste merk is ingediend op 17 april 2019. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 17 april 2014 tot 17 april 2019.
27. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, Ansul, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145), wordt van een merk een 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 Europese Unie (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).
28. 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).
29. 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).
30. Overeenkomstig regel 1.25, lid 2 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.

31. De oppositie is gebaseerd op de volgende waren, waarvoor dus het normaal gebruik moet worden aangetoond:

Klasse 30 Honing; voedingswaren op basis van honing, natuurhoning, honingkoek, honingbiscuits, honingbollen, honingdrops, noga met honing, koninginnebrij, stuifmeel, honing in raat.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

32. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van het gebruikspflichtige ingeroepen merk:

- 1) Facturen;
- 2) Brochures;
- 3) Folders;
- 4) Prijslijsten;
- 5) Presentaties;
- 6) Productoverzichten.

33. De (meerdere tientallen) facturen (onder 1 hierboven) zijn voornamelijk gericht aan grootwarenhuizen in België, Nederland en Luxemburg. Ze bevatten groothandelshoeveelheden en bestrijken de periode 2013-2017, dat is dus in de relevante periode. Alle facturen hebben betrekking op de waren waarop de oppositie is gebaseerd. Ditzelfde geldt voor de (talrijke) brochures, folders, prijslijsten, presentaties en productoverzichten. Het Bureau acht het gebruik voor deze waren reeds bewezen door de facturen, die nog worden ondersteund door de overige ingediende stukken.

34. Verweerder wijst erop dat een behoorlijk deel van de ingediende stukken afkomstig is van opposant zelf (zie punt 19). In algemene zin kan worden opgemerkt dat het feit dat stukken niet van een onafhankelijke bron afkomstig zijn maar van opposant zelf, niet noodzakelijkerwijs met zich meebrengt dat deze als bewijsmiddel zijn uitgesloten. Bij de beoordeling van de bewijskracht van een stuk moet met name rekening worden gehouden met de herkomst van het stuk, de omstandigheden waarin het tot stand is gekomen, en degene tot wie het is gericht, en voorts moet worden onderzocht of het stuk, gelet op zijn inhoud, redelijk en geloofwaardig overkomt (GEU, Salvita, T-303/03, 7 juni 2005, ECLI:EU:T:2005:200). Deze stukken kunnen immers dienen ter ondersteuning van andere bewijsmiddelen, hetgeen in casu ook het geval is.

35. Evenmin dienen ongedateerde stukken per definitie buiten beschouwing te worden gelaten. Deze kunnen immers eveneens dienen ter ondersteuning van de andere ingediende documenten, zoals ook hier het geval is (zie onder andere GEU, Aire Limpio, T-168/04, 7 september 2006, ECLI:EU:C:2008:420).

Conclusie

36. Het Bureau acht het normaal gebruik van het ingeroepen merk in de Benelux en binnen de relevante periode bewezen voor de waren waarop de oppositie is gebaseerd.

A.2 Verwarringsgevaar

37. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen 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.

38. 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"*.

39. 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


40. 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).

41. 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).

42. 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:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

43. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen merk (Benelux inschrijving 108388):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MELI	

Visuele vergelijking

44. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van vier letters. Het betwiste merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de gestileerde letter M in een cirkel en daaronder een woord van negen gedrukte letters, MELICANTE.

45. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het wordelement 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 wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289A). In het voorliggende geval zijn de figuratieve elementen in het betwiste merk eerder basaal, namelijk de stilering van de letter M en een eenvoudige geometrische figuur (een cirkel). Hoewel het figuratieve element van het ingeroepen merk door het publiek zal worden opgemerkt (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), zal de aandacht van het in aanmerking komend publiek hier eerst en vooral uitgaan naar het wordelement MELICANTE, gezien de prominente weergave in het geheel.

46. 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 is het eerste (bovenste) element van het betwiste merk weliswaar de in een cirkel geplaatste en gestileerde letter M, maar zoals gezegd zullen deze elementen niet de aandacht kunnen afleiden van het daaronder staande en veel langere wordelement MELICANTE. De eerste vier letters van dit woord zijn identiek aan het ingeroepen merk. In feite is dit merk integraal opgenomen in het betwiste merk, zoals opposant stelt (zie punt 9), maar niet kan worden gezegd dat het daarin een zelfstandige onderscheidende positie bekleedt. Het zal de consument evenwel niet ontgaan dat nagenoeg de helft van de letters van het betwiste merk identiek zijn aan het ingeroepen merk en dat deze identieke letters helemaal aan het begin van het merk staan.

47. De merken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

48. 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).

49. Ook op auditief vlak zal de consument doorgaans meer aandacht besteden aan het begin van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Wat de gestileerde letter M bovenaan het betwiste merk betreft,

valt niet uit te sluiten dat deze niet bij de uitspraak zal worden betrokken, maar eerder zal worden opgevat als een soort bijschrift (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).

50. Ook op auditief vlak zijn de eerste vier letters en daarmee de eerste twee lettergrepen identiek, dit is de helft van het betwiste merk. Deze overeenstemming wordt niet ongedaan gemaakt door de laatste twee (verschillende) lettergrepen van het betwiste merk.

51. De merken zijn auditief in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

52. Partijen zijn het erover eens dat de merken geen vaststaande en terstond herkenbare betekenis hebben in de ogen van het in aanmerking komend publiek, zodat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

Conclusie

53. De merken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren

54. 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).

55. 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.

56. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 29 Geleien; jam.
Klasse 30 Honing; voedingswaren op basis van honing, natuurhoning, honingkoek, honingbiscuits, honingbollen, honingdrops met honing, koninginnebrij, stuifmeel, honing in raat.	Klasse 30 Snoepgoed, chocolade, suiker, honing.
	<i>NB: De warenlijst van deze aanvraag is niet in het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>

57. Aangezien verweerder de merken niet (verwarringwekkend) vindt overeenstemmen, gaat hij niet over tot een vergelijking van de waren, maar hij acht deze in potentie wel overeenstemmend of identiek. Op grond van regel 2.21 houdt de inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor als bedoeld in artikel 2.16, lid 1, BVIE met name in dat feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd en dat het oppositieonderzoek beperkt is tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Bijgevolg moet de overeenstemming tussen de waren als vaststaand worden beschouwd en behoeft deze niet meer te worden beoordeeld door het Bureau.

A.3 Globale beoordeling

58. 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.

59. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. 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.

60. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waar het om gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In het voorliggend geval zijn de betrokken waren courante verbruiksgoederen, bestemd voor de doorsnee consument, zodat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal mag worden geacht.

61. 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 soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid 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).

62. 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). Oppositant stelt dat zijn ingeroepen merken over een groot onderscheidend vermogen beschikken, aangezien ze geen betekenis hebben. Het Bureau wijst er evenwel op dat een merk ingevolge artikel 2.a BVIE per definitie onderscheidend dient te zijn, zodat moet worden uitgegaan van een normaal onderscheidend vermogen.

63. De merken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De overeenstemming van de betrokken waren is in confesso. Op die gronden, en rekening houdend met alle relevante omstandigheden en de onderlinge samenhang daartussen, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

B. Conclusie

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

65. Aangezien het gevaar voor verwarring reeds is vastgesteld ten aanzien van het eerste ingeroepen merk, hoeft het niet meer te worden onderzocht ten aanzien van het tweede.

IV. BESLUIT

66. De oppositie met nummer 2015690 wordt toegewezen.
67. Internationale aanvraag 1494644 wordt niet ingeschreven in de Benelux voor de volgende waren:
- Klasse 29 Geleien, jams.
- Klasse 30 Snoepgoed, chocolade, suiker, honing.
68. Internationale aanvraag 1494644 wordt wel ingeschreven in de Benelux voor de volgende waren, waartegen de oppositie niet is gericht:
- Klasse 16 Alle waren.
- Klasse 28 Alle waren.
- Klasse 29 Geconserveerd, gedroogd en gekookt fruit, gestoofd fruit, eetbare oliën.
- Klasse 30 Koffie, thee, cacao en koffiesurrogaten, tapioca, kruiden, specerijen, geconserveerde kruiden, sauzen en andere specerijen.
69. 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, 31 oktober 2021



Willy Neys
(*rapporteur*)

Tineke Van Hoey

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar:

Gerda Veltman