

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2015827
van 16 november 2021

Opposant: **OPYOS BEVERAGES S.à.r.l.**
Route de Reisdorf 7
9364 Keiweibach
Luxemburg

Gemachtigde: **IPSILON LUXEMBOURG SA**
Rue Robert STUMPER 7
2557 Luxembourg
Luxemburg

Ingeroepen merk: **Benelux inschrijving 1034401**
OPYOS

tegen

Verweerder: **OPIUS BV**
Sportstraat 12
9000 Gent
België

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1406645**
Opus

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 25 november 2019 hebben verweerders rechtsvoorgangers een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk Opius voor waren in de klassen 30 en 32. Deze aanvraag is onder nummer 1406645 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 november 2019. Gaande de procedure werd dit merk overgedragen aan verweerder, die daarmee in de rechten treedt van diens rechtsvoorgangers.
2. Op 27 januari 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 1034401 van het woordmerk OPYOS, ingediend op 19 april 2018 en ingeschreven op 20 augustus 2018 voor waren in de klassen 29, 30, 32 en 33.
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 de waren in de klassen 30 en 32 van het ingeroepen merk.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 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 28 januari 2020. 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 van de procedure is afgerond op 2 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. Opposant stelt vast dat beide merken vijf letters tellen, waarvan er drie identiek zijn en in dezelfde volgorde voorkomen. Opposant meent dat dus een substantieel deel van het ingeroepen merk wordt hernomen in het betwiste merk. Ook in de twee overige letters ziet opposant visuele gelijkenissen: de letters O en U zijn visueel gelijkend omdat ze dezelfde afgeronde basis hebben en de letters Y en I stemmen overeen omdat ze dezelfde verticale basis hebben. Opposant concludeert dat de merken visueel in belangrijke mate overeenstemmen.
10. De merken hebben hetzelfde aantal lettergrepen en worden in het Nederlands en het Frans nagenoeg identiek uitgesproken. Mogelijk is er in het Duits en Luxemburgs een gering verschil in de uitspraak tussen [os] en [ous]. Opposant concludeert dat de merken auditief in sterke mate overeenstemmen.

11. Hoewel het betwiste merk de wetenschappelijke naam is voor een parasitaire soort insecten, meent opposant dat een conceptuele vergelijking voor het overgrote deel van het in aanmerking komend publiek niet aan de orde is.

12. De betrokken waren zijn volgens opposant deels identiek en deels (sterk) overeenstemmend. Diverse waren van het betwiste merk vallen onder de ruimere categorieën van het ingeroepen merk, andere waren kennen dezelfde bestemming, fabrikanten, eindconsumenten, wijze van gebruik en distributiekanaal. Ten slotte zijn een aantal waren concurrerend, aldus opposant.

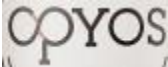
13. Opposant concludeert dat er onvermijdelijk gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt het Bureau daarom de oppositie toe te wijzen en het betwiste merk te weigeren.


B. Reactie verweerder

14. Ondanks het feit dat in de merken drie letters op dezelfde plaats staan, stelt verweerder voorop dat de twee verschillende letters sterk bepalend zijn voor de uitspraak en de opbouw van de woorden. De korte klinker i is volgens hem visueel niet te vergelijken met de lange Y en de scherpe u is volledig verschillend van de ronde O.

15. Verder wijst verweerder erop dat beide merken worden gebruikt als *masterbrand* en nooit als dusdanig alleenstaand op de producten voorkomen. De producten van opposant worden steeds beschrijvend uitgedrukt als OPYOS GLUHGIN, OPYOS PASTIS DE LUXEMBOURG, OPYOS LUXEMBOURG SLOE GIN, OPYOS NAVY STRENGTH GIN, OPYOS LUXEMBOURG DRY GIN, dus steeds met een verwijzing naar de producten gin of pastis. Ook het betwiste merk wordt nooit alleenstaand weergegeven op de fles, maar steeds vergezeld van de smaak in kwestie: Opius Amarum voor het bitter aroma op basis van engelwortel, Opius Nigredo voor aroma op basis van rietsuiker, of Opius Albedo voor aroma op basis van venkelzaad.

16. Verder wijst verweerder op de specifieke vorm en kleur van de fles waarin hij zijn aroma's aanbiedt, namelijk rechthoekige glazen flessen, dus visueel volledig verschillend van de ronde of sferische ginflessen van opposant. Ten slotte zijn er ook nog de vaste kleurcodes op deze flessen ter onderscheiding van de verschillende aroma's. Verweerder acht deze kleuren sterk opvallend en uiterst onderscheidend in de voedingssector.

17. Verweerder wijst ook nog op het verschillend lettertype van de merken: het ingeroepen merk lijkt sterk op wat verweerder noemt een "Egyptisch lettertype", . Het betwiste merk daarentegen

wordt steeds gebruikt in een "gebogen vorm" en in combinatie met een logo, .

18. Fonetisch acht verweerder alleen de eerste letter identiek en de rest verschillend, zowel in aantal lettergrepen als in klanken: [o-pijos] versus [o-pie-uus].

19. Het ingeroepen merk is een fantasiebenaming zonder enige conceptuele betekenis of associatie. Het betwiste merk refereert aan de Latijnse benaming voor een schildwesp, als symbolische verwijzing in de alchemie. Daarnaast kan het worden opgevat als een samentrekking van de letter O (voor het Franse *eau*) en PIUS (in het Latijn "godzalig"), godzalig water. Tot slot is de term "Pius" een Latijnse jongensnaam, "goddelijk kind", vandaar de engel in het logo, aldus nog verweerder.

20. Verweerder stelt vast dat opposant twee soorten producten op de markt brengt: confituur en alcoholische (gin) producten. De producten van het betwiste merk, namelijk een range van non-

alcoholische aroma's voor gebruik bij de bereiding van gerechten, sauzen en dranken behoren volgens verweerder tot heel andere gebruikscategorieën. Deze waren worden niet aangeboden via dezelfde kanalen en kennen een geheel verschillend gebruik. Ook om die redenen is verwarring volgens hem onmogelijk.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

21. 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.

22. 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."*

23. 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

24. 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).

25. 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).

26. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
OPYOS	Opius

Visuele vergelijking

27. Beide merken zijn zuivere woordmerken, bestaande uit een woord van vijf letters. De merken stemmen dus overeen qua lengte. Drie van de vijf letters zijn identiek en komen voor op dezelfde plaats, waarbij zij opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming (zie in die zin ook GEU, *babilu*, T-66/11, 31 januari 2013, ECLI:EU:T:2013:48). De eerste twee letters zijn identiek en in dit verband zij nog opgemerkt dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het begin van een merk (zie in die zin GEU, *Mundicor*, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Ten slotte is ook nog de laatste letter van de merken identiek, zodat het verschil zich meer situeert in het midden van de merken, namelijk de letters Y en O versus de letters i en u.

28. De merken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

29. Beide merken hebben drie lettergrepen: [o-pi-os] en [o-pi-us], zodat ze ook op auditief vlak overeenstemmen qua lengte. De eerste twee lettergrepen zijn identiek en ook op auditief vlak zal de consument doorgaans meer aandacht schenken aan het begin van een merk. Ten slotte valt er een zekere mate van overeenstemming aan te wijzen in de laatste lettergreep tussen de enigszins gelijklopende klinkers o en u en de identieke letter s.

30. De merken zijn auditief in sterke mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

31. Partijen geven aan dat het betwiste merk de wetenschappelijke benaming is voor een geslacht van vliesvleugelige insecten uit de familie van de schildwespen. Het Bureau is evenwel van oordeel dat het in aanmerking komend publiek daar geen weet van heeft en dat geen van beide merken een vaststaande en terstond begrepen betekenis heeft, zodat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is.

Conclusie

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

Vergelijking van de waren

33. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren en 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).

34. Bij de 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 vermeld in de aanvraag.

35. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
--------------------------------	---------------------------------

<p>Classe 30 Plats cuisinés et en-cas salés, à savoir en cas à base de maïs, de céréales, de farine et de sésame, crackers, boulettes, crêpes, plats à base de pâtes, de riz et de céréales, tartes et produits de pâtisserie, sandwiches et pizzas, rouleaux de printemps et d'algue, petits pains à la vapeur, plats à base de tortillas; sels, assaisonnements, arômes et condiments; produits de boulangerie, confiserie, chocolats et desserts; sucres, édulcorants naturels, miel, sirops; glaces, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; café, thés, cacao et leurs succédanés; grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures.</p> <p><i>Bereide schotels en hartige snacks, namelijk schotels op basis van maïs, granen, bloem en sesam, crackers, knoedels, pannenkoeken, pasta, rijst en granen, pasteien en banketbakkersproducten, sandwiches en pizza's, loempia's en zeewierrolletjes, gestoomde broodjes, schotels op basis van tortilla's; zout, specerijen, smaakstoffen en kruiden; bakkerijproducten, suikerwerk, chocolade en desserts; suikers, natuurlijke zoetstoffen, honing, siropen; roomijs, bevroren yoghurt en sorbets; Koffie, thee en cacao en vervangingsmiddelen hiervoor; Bewerkte granen, zetmeel en producten hiervan, preparaten voor het bakken en gist.</i></p>	<p>Klasse 30 Thee-essences; Koffie-essences; Thee-essence (Niet-medicinale -); Thee-essences (Niet-medicinale -); Essences voor voedingsdoeleinden [uitgezonderd etherische essences en vluchtige oliën]; Essences voor voedingsdoeleinden [uitgezonderd etherische oliën]; Mengsels van koffie-essence en koffie-extract; Essences voor het koken [uitgezonderd etherische oliën]; Essences voor voedingsmiddelen [anders dan etherische oliën]; Koffie-essences en koffie-extracten (Mingsels van -); Essences voor het koken [anders dan etherische oliën]; Essences voor gebruik bij voedselbereiding [anders dan etherische oliën]; Eetbare essences voor voedingsdoeleinden [anders dan etherische substanties en etherische oliën];</p>
<p>Classe 32 Boissons sans alcool; préparations pour faire des boissons.</p> <p><i>Alcoholvrije dranken; preparaten voor de bereiding van dranken.</i></p>	<p>Klasse 32 Alcoholvrije dranken met theesmaak; Alcoholvrije dranken met vruchtensappen; Alcoholvrije dranken met groentesappen; Niet-alcoholische dranken verrijkt met vitaminen; Niet-alcoholische dranken gearomatiseerd met thee; Niet-alcoholische dranken gearomatiseerd met koffie; Alcoholvrije dranken op basis van gedroogd fruit; Niet-alcoholische mousserende dranken op basis van vruchtensap; Niet-alcoholische mout vrije dranken [anders dan voor medisch gebruik]; Niet-alcoholische dranken verrijkt met vitaminen en minerale zouten; Dranken op basis van groene groentesappen; Dranken (Isotonische -); Vitaminehoudende dranken; Gearomatiseerde koolzuurhoudende dranken; Dranken van gedroogde pruimen; Dranken met verhoogde voedingswaarde; Met vitaminen verrijkt spuitwater [dranken]; Dranken op basis van melkwei; Essences voor de bereiding van dranken; Siropen voor de bereiding van alcoholvrije dranken; Oplosbare preparaten voor de bereiding van dranken; Alcoholvrije vruchtenextracten voor de bereiding van dranken; Siropen voor de bereiding van dranken met fruitsmaak; Siropen en andere alcoholvrije preparaten voor de bereiding van dranken; Essences voor de bereiding van alcoholvrije dranken, niet in de vorm van etherische oliën; Extracten voor het bereiden van drank; [alcoholvrije] opwekkende drankjes; Siropen voor dranken; Dranken (Siropen voor -); Vruchtendranken [alcoholvrije dranken]; Siropen voor de bereiding van dranken; Hopextracten voor de bereiding van dranken; Alcoholvrije dranken met biersmaak; Dranken op basis van bier; Kwass [niet-alcoholische drank]; Alcoholvrije, koolzuurhoudende dranken met</p>

	<p>smaakstof; Koolzuurhoudende alcoholvrije dranken; Tonic [niet-medicinale dranken]; Drinken bestaande uit een mengsel van vruchten- en groentesappen; Drinken hoofdzakelijk bestaande uit vruchtensappen; Vruchtensappen [dranken]; Groentesappen [dranken]; Drinken op vruchtenbasis; Groentesappen [dranken]; Alcoholvrij bier; Essences voor het maken van gearomatiseerd mineraalwater [geen etherische oliën]; Niet-alcoholische dranken; Salsaparilla [alcoholvrije drank]; Kokosnootwater als drank; Koolzuurhoudende dranken; Isotonische dranken; Waters [dranken]; Sorbets [dranken]; Mineraalwater [dranken]; Alcoholvrije dranken; Koolhydraatrijke dranken; Drinken (Alcoholvrije -); Isotone dranken; Orgeade [drank]; Tomatensap [drank]; Drinken van mungbonen; Moutsiropen voor dranken; Rode-ginsengsappen [dranken]; Bevroren koolzuurhoudende dranken; Smoothies [alcoholvrije fruit dranken]; Functionele dranken op waterbasis; Drinken met een vruchtensmaak; Poeders voor koolzuurhoudende dranken; Tabletten voor koolzuurhoudende dranken; Drinkjes van aloë-verasap; Vruchtensappen te gebruiken als drank; Water verrijkt met mineralen [dranken]; Drinken op basis van kokos; Drinken op basis van gembersap; Drinken op basis van grapefruitsap; Drinken op basis van ananassap; Drinken op basis van sinaasappelsap; Isotonische dranken [niet voor medische doeleinden]; Gedeeltelijk bevroren dranken met stukgeslagen ijsklontjes; Sorbets in de vorm van dranken; Poeder voor de bereiding van dranken; Drinken op waterbasis met thee-extracten; Citroensap voor de bereiding van dranken; Limoensap voor de bereiding van dranken; Drinken (Preparaten voor de bereiding van -); Preparaten voor het bereiden van dranken; Preparaten voor de bereiding van dranken; Drinken op basis van druivensap, alcoholvrij; Alcoholvrije dranken op basis van groentesap; Bevroren dranken op basis van fruit; Drinken op basis van noten en soja; Drinken op basis van rijst, anders dan melkvervangers.</p>
<p><i>NB: De warenlijst van deze inschrijving is in het Frans. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	

Klasse 30

36. De waren cacao (*Dranken met -*), *dranken met cacao, chocolade bereide dranken, dranken met chocolade, dranken met een chocoladesmaak, dranken bereid uit cacao, chocolade (Dranken bereid met -)*, *dranken gemaakt van chocolade, dranken gemaakt met chocolade, cacao (Dranken op basis van -)*, *dranken voornamelijk bestaande uit cacao, chocolade (Dranken op basis van -)*, *dranken voornamelijk bestaande uit chocolade, dranken op basis van chocolade, dranken op basis van cacao, bereide cacao en dranken op cacaobasis en dranken in poedervorm op basis van cacao* van het betwiste merk vallen onder de ruimere omschrijving *cacao en vervangingsmiddelen hiervoor* van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag

opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin, 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 en Prazol, T-95/07, 21 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:455).

37. De waren *dranken op kamillebasis, dranken gemaakt van thee, thee voor de bereiding dranken, thee (Dranken op basis van -), dranken op theebasis met vruchtensmaak, dranken op basis van thee, ijsthee [drank op basis van thee], thee (Dranken op basis van -) niet-medicinale - en dranken op basis van thee (Niet-medicinale -)* van het betwiste merk vallen onder de ruimere noemer *thee en vervangingsmiddelen hiervoor* van het ingeroepen merk en zijn derhalve identiek daaraan.

38. De waren *dranken voornamelijk bestaande uit koffie, koffie (Dranken op basis van -), dranken op basis van koffiesurrogaten, dranken op basis van koffie, koffie voor de bereiding van dranken, dranken op basis van koffie met melk en koffie-essences als vervangingsmiddel voor koffie* van het betwiste merk vallen onder de ruimere omschrijving *koffie en vervangingsmiddelen hiervoor* van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan.

39. De waren *aroma's voor dranken, amandelaroma's voor voedsel of dranken, citroenaroma's voor voedsel of dranken, amandelaroma's voor voedsel of dranken, citroenaroma's voor voedsel of dranken, plantaromaten voor dranken (anders dan vluchtige oliën), aromaten voor dranken [anders dan vluchtige oliën], dranken (aromaten voor -) [anders dan vluchtige oliën], aromaten, anders dan etherische oliën, voor dranken, koffie-extracten voor gebruik als smaakstoffen in dranken, aromaten (natuurlijke -) voor roomijs [anders dan vluchtige essences of etherische oliën], natuurlijke aromaten voor consumptie-ijs [anders dan vluchtige essences of etherische oliën] en vruchten aromaten, uitgezonderd essences* van het betwiste merk vallen onder de meer algemene noemers *specerijen, smaakstoffen en kruidenrijen* van het ingeroepen merk en zijn derhalve identiek daaraan.

40. De waren *kruidensmaakstoffen voor het bereiden van dranken, cacao preparaten voor de bereiding van dranken, kruidenpreparaten voor de bereiding van dranken, chocolade-extracten voor de bereiding van dranken, chocolade-essences voor de bereiding van dranken en preparaten voor het bereiden van dranken met chocoladesmaak* van het betwiste merk vallen onder de noemer *preparaten voor de bereiding van dranken* in klasse 32 van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan.

41. De waar *poedersuiker voor het bereiden van isotone dranken* van het betwiste merk valt onder de noemer *suiker* van het ingeroepen merk en is dus identiek daaraan. Daarnaast valt deze waar onder de noemer *preparaten voor de bereiding van dranken* in klasse 32 van het ingeroepen merk en is ze dus ook identiek daaraan.

42. De waren *thee-essences, koffie-essences, thee-essence (Niet-medicinale -), thee-essences (Niet-medicinale -), essences voor voedingsdoeleinden [uitgezonderd etherische essences en vluchtige oliën], essences voor voedingsdoeleinden [uitgezonderd etherische oliën], mengsels van koffie-essence en koffie-extract, essences voor het koken [uitgezonderd etherische oliën], essences voor voedingsmiddelen [anders dan etherische oliën], koffie-essences en koffie-extracten (Mengsels van -), essences voor het koken [anders dan etherische oliën], essences voor gebruik bij voedselbereiding [anders dan etherische oliën] en eetbare essences voor voedingsdoeleinden [anders dan etherische substanties en etherische oliën]* van het betwiste merk zijn identiek aan of op zijn minst in sterke mate overeenstemmend met de waren *specerijen, smaakstoffen en kruidenrijen* van het ingeroepen merk. Deze waren dienen eenzelfde doel, namelijk een specifieke smaak of een specifiek aroma aan een levensmiddel geven, en hebben dezelfde gebruikswijze. Daarnaast worden deze producten vervaardigd door dezelfde fabrikanten, ze worden gedistribueerd via dezelfde distributiekanaalen en zijn gericht op dezelfde consumenten.

Klasse 32

43. De waren *alcoholvrije dranken* komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn dus identiek.
44. De waren *dranken (Alcoholvrije -)* en *niet-alcoholische dranken* van het betwiste merk zijn identiek aan de waren *alcoholvrije dranken* van het ingeroepen merk.
45. De waren *alcoholvrije dranken met theesmaak, alcoholvrije dranken met vruchtensappen, alcoholvrije dranken met groentesappen, niet-alcoholische dranken verrijkt met vitamines, niet alcoholische dranken gearomatiseerd met thee, niet alcoholische dranken gearomatiseerd met koffie, alcoholvrije dranken op basis van gedroogd fruit, niet alcoholische mousserende dranken op basis van vruchtensap, niet-alcoholische mout vrije dranken [anders dan voor medisch gebruik], niet-alcoholische dranken verrijkt met vitamines en minerale zouten, dranken op basis van groene groentesappen, dranken (Isotonische -), vitaminehoudende dranken, gearomatiseerde koolzuurhoudende dranken, dranken van gedroogde pruimen, dranken met verhoogde voedingswaarde, met vitamines verrijkt spuitwater [dranken], dranken op basis van melkwei, [alcoholvrije] opwekkende drankjes, vruchtendranken [alcoholvrije dranken], alcoholvrije dranken met biersmaak, kwass [niet-alcoholische drank], alcoholvrije, koolzuurhoudende dranken met smaakstof, koolzuurhoudende alcoholvrije dranken, tonic [niet-medicinale dranken], dranken bestaande uit een mengsel van vruchten- en groentesappen, dranken hoofdzakelijk bestaande uit vruchtensappen, vruchtensappen [dranken], groentesappen [dranken], dranken op vruchtenbasis, groentesappen [dranken], alcoholvrij bier, salsaparilla [alcoholvrije drank], kokosnootwater als drank, koolzuurhoudende dranken, isotonische dranken, waters [dranken], sorbets [dranken], mineraalwater [dranken], koolhydraatrijke dranken, isotone dranken, orgeade [drank], tomatensap [drank], dranken van mungbonen, moutsiropen voor dranken, rode-ginsengsappen [dranken], bevroren koolzuurhoudende dranken, smoothies [alcoholvrije fruit dranken], functionele dranken op waterbasis, dranken met een vruchtensmaak, drankjes van aloë-verasap, vruchtensappen te gebruiken als drank, water verrijkt met mineralen [dranken], dranken op basis van kokos, dranken op basis van gembersap, dranken op basis van grapefruitsap, dranken op basis van ananassap, dranken op basis van sinaasappelsap, isotonische dranken [niet voor medische doeleinden], gedeeltelijk bevroren dranken met stukgeslagen ijsklontjes, sorbets in de vorm van dranken, dranken op waterbasis met thee-extracten, dranken op basis van druivensap, alcoholvrij, alcoholvrije dranken op basis van groentesap, bevroren dranken op basis van fruit, dranken op basis van noten en soja, dranken op basis van rijst, anders dan melkvervangers van het betwiste merk vallen onder de algemene omschrijving *alcoholvrije dranken* van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan.*
46. De waren *preparaten voor de bereiding van dranken* komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn dus identiek.
47. De waren *dranken (Preparaten voor de bereiding van -)* en *preparaten voor het bereiden van dranken* van het betwiste merk zijn identiek aan de waren *preparaten voor de bereiding van dranken*
48. De waren *essences voor de bereiding van dranken, siropen voor de bereiding van alcoholvrije dranken, oplosbare preparaten voor de bereiding van dranken, alcoholvrije vruchtenextracten voor de bereiding van dranken, siropen voor de bereiding van dranken met fruitsmaak, siropen en andere alcoholvrije preparaten voor de bereiding van dranken, essences voor de bereiding van alcoholvrije dranken, niet in de vorm van etherische oliën, extracten voor het bereiden van drank, siropen voor dranken, dranken (Siropen voor -), siropen voor de bereiding van dranken, hopextracten voor de bereiding van dranken, essences voor het maken van gearomatiseerd mineraalwater [geen etherische oliën] poeders voor koolzuurhoudende dranken, tabletten voor koolzuurhoudende dranken poeder voor de bereiding van*

dranken, citroensap voor de bereiding van dranken en limoensap voor de bereiding van dranken van het betwiste merk vallen onder de omschrijving *preparaten voor de bereiding van dranken* van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan.

49. De waren *dranken op basis van bier* van het betwiste merk zijn sterk overeenstemmend met de waren *alcoholvrije dranken* van het ingeroepen merk. Weliswaar zijn deze waren niet geheel alcoholvrij (indien op basis van alcoholhoudend bier), maar zij lijken sterk op frisdranken, aangezien zij dezelfde functie hebben (namelijk de dorst lessen). Daarnaast kennen deze waren vaak dezelfde producenten en distributiekanaalen en hetzelfde doelpubliek. Ten slotte zijn deze waren concurrerend: in plaats van een frisdrank zou men kunnen opteren voor een drankje op basis van bier.

Conclusie

50. De waren van het betwiste merk zijn deels identiek aan en deels sterk overeenstemmend met de waren van het ingeroepen merk.

A.2 Globale beoordeling

51. 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.

52. 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 betreft het dagelijkse consumptiegoederen, zodat moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

53. 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 beschrijft.

54. 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 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).

55. De merken zijn visueel in zekere mate overeenstemmen, auditief sterk overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet van toepassing. De betrokken waren zijn deels identiek en deels (sterk) overeenstemmend. 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

56. Met het feitelijke gebruik van de merken (volgens verweerder alleen in combinatie met andere elementen, in een specifiek lettertype, in combinatie met een logo en voor zeer specifieke producten, zie de punt 15-20) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden. De

vergelijking van de merken en van de waren vindt uitsluitend plaats op basis van de registergegevens (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

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

IV. BESLUIT

58. De oppositie met nummer 2015827 wordt toegewezen.

59. Benelux aanvraag 1406645 wordt niet ingeschreven.

60. 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, 16 november 2021



Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:

Raphaëlle Gérard