

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2015928**  
**van 9 juni 2022**

- Opposant:** **Group of processors and producers of sheepmilk and goatmilk (association)**  
C/O Mr Panayiotis Constantinou en Evagoras Chrysanthou  
Irinis 15 A Pera Khorio Nisou 2572 Nicosia  
Cyprus
- Gemachtigde:** **Stibbe CVBA**  
Loksumstraat 25  
1000 Brussel  
België
- Ingeroepen recht:** **Beschermde oorsprongsbenaming**  
  
HALLOUMI  
  
*tegen*
- Verweerder:** **Kempense Geitenkaas Polle gewone commanditaire vennootschap**  
Eerselingenstraat 36  
2460 Lichtaart  
België
- Gemachtigde:** **Bureau M.F.J. Bockstael nv**  
Arenbergstraat 13  
2000 Antwerpen  
België
- Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1409055**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 8 januari 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren in klasse 29. De aanvraag is onder nummer 1409055 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 januari 2020.

2. Op 16 maart 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de beschermde oorsprongsbenaming (hierna: "BOB") HALLOUMI. Deze BOB is aangevraagd op 17 juli 2014 en de Europese Commissie heeft deze aanvraag op 28 juli 2015 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Op 13 april 2021 is de BOB 'HALLOUMI' onder dossiernummer PDO-CY-01243 geregistreerd in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen voor categorie 1.3. Kazen.

3. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste merkaanvraag.

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

5. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 17 maart 2020. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. Naar aanleiding van de definitieve registratie van de BOB 'HALLOUMI' heeft het Bureau partijen in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 19 november 2021.

## II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN DE PARTIJEN

7. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub c BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 3, sub c BVIE: bescherming van een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding.

### A. Argumenten opposant

8. Opposant is een groep van schaap- en geitenmelk verwerkers en producenten (hierna: "de Groep") waarbij de heer Panayiotis Constantinou en de heer Evagoras Chrysanthou optreden als vertegenwoordigers van de Groep. Opposant verwijst hierbij naar een ondertekende machtiging die

aantoont dat opposant is aangesteld om op te treden in oppositieprocedures tegen nieuwe merkregistraties.

9. Opposant stelt dat de regering van Cyprus, naar aanleiding van een aanvraag van de Groep, op 17 juli 2014 een aanvraag heeft ingediend voor een BOB bij de Europese Commissie met betrekking tot de naam 'ΧΑΛΛΟΥΜΙ' (HALLOUMI) / 'HELLIM' om de naam en reputatie van deze Cypriotische kaasspecialiteit, geproduceerd volgens een authentieke Cypriotische productiemethode, te beschermen en te handhaven. Opposant licht verder toe dat de aanvraag op 28 juli 2015 werd gepubliceerd en dat de Europese Commissie op 13 april 2021 de aanduiding 'Halloumi/Hellim' heeft ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen.

10. Opposant stelt vast dat de aanvraag van het bestreden merk heeft plaatsgevonden na de datum van indiening van de registratieaanvraag voor de BOB.

11. Opposant stelt verder dat het teken POLLOUMI een deel van de BOB 'HALLOUMI' bevat. Volgens opposant is het niet nodig dat er sprake is van verwarring. Hij verwijst in dit kader naar de inhoud van artikel 13 lid 1 van Verordening 1151/2012 waaruit volgt dat geregistreerde benamingen zijn beschermd tegen elk misbruik, elke nabootsing of voorstelling. De term 'voorstelling' heeft een ruime betekenis, opdat er een ruime bescherming kan worden verzekerd voor de oorsprongsbenamingen in het belang van de doelstelling om kwaliteitsproducten te beschermen, aldus opposant.

12. Volgens opposant kan hij zich verzetten tegen de registratie van het bestreden merk, omdat er sprake is van een 'voorstelling' van de BOB, omdat de consument bij het zien van het teken POLLOUMI de kaas waarvoor de BOB 'HALLOUMI' geldt als referentiebeeld voor de geest zal halen.

13. Opposant stelt dat de bescherming van de term 'HALLOUMI' ruimer is dan enkel de vorm waarin deze term is geregistreerd als BOB. Opposant betoogt dat bij de beoordeling of er sprake is van een 'voorstelling' niet alleen de grafische en fonetische gelijkenissen een rol spelen, maar ook de vraag of de benamingen conceptueel dicht bijeen liggen. Verder dient rekening te worden gehouden met elke impliciete en expliciete verwijzing naar de BOB en hierbij geldt dat zelfs een beeldmerk kan leiden tot een voorstelling, aldus opposant.

14. Volgens opposant betreft het publiek de gemiddelde 'Europese' consument en dient het bestreden merk te worden geweigerd zodra er een risico bestaat dat deze consument, wanneer deze de naam van een product ziet, een verband zou vaststellen tussen het bestreden merk en de BOB. Opposant stelt ook dat het in de onderhavige zaak gaat om voedingswaren die op dagelijkse en regelmatige basis worden geconsumeerd en om die reden zal de consument slechts een beperkte mate van aandacht schenken aan de verschillen tussen de tekens.

15. Opposant betoogt dat er sprake is van auditieve overeenstemming, omdat zowel HALLOUMI als POLLOUMI uit drie lettergrepen bestaan en de laatste twee lettergrepen dezelfde zijn. Ook bevatten beide tekens centraal een dubbele LL en bestaat er een duidelijke overeenstemming tussen de meerderheid van de klinkers, aldus opposant.

16. Met betrekking tot de visuele overeenstemming stelt opposant dat de figuratieve elementen van het bestreden merk de kenmerken van HALLOUMI-kaas beschrijven en het verband tussen het merk en de BOB versterken. De aandacht van het publiek zal ook meteen worden getrokken naar het identieke deel 'LLOUMI', aldus opposant.

17. Opposant betoogt verder dat het bestreden merk conceptueel ook duidelijk verwijst naar HALLOUMI kaas. Volgens opposant is een van de belangrijkste eigenschappen van HALLOUMI dat deze een hoog smeltpunt heeft, waardoor grillen een van de meest populaire manieren is om de kaas te eten of te bereiden. Het bestreden merk bevat een verwijzing naar 'grillen' en een afbeelding van een typische kaas die voldoet aan kwaliteitsvereisten van het product waarvoor de BOB 'HALLOUMI' geldt. De verwijzing naar België in het bestreden merk doet geen afbreuk aan de conceptuele overeenstemming, omdat ook indien de werkelijke oorsprong van de producten is aangegeven, er nog steeds sprake kan zijn van een 'voorstelling' overeenkomstig artikel 13 lid 1 sub b van Verordening 1151/2012, aldus opposant.

18. Volgens opposant heeft het bestreden merk betrekking op hetzelfde type producten als de BOB, te weten kaasproducten. Opposant betoogt hierbij dat de distributiekkanalen dezelfde zijn en dat de producten bij dezelfde gelegenheid worden klaargemaakt.

19. Ook merkt opposant op dat 'Halloumi' niet kan worden beschouwd als soortnaam, maar dat het een benaming voor kaas betreft die duidelijk wordt verbonden met de Cypriotische identiteit. Uit de registratie van de BOB 'HALLOUMI' volgt dat Cyprus de grootste producent en exporteur van de desbetreffende kaas is, aldus opposant. Volgens opposant is dit product bekend en wordt het geconsumeerd in het grootste deel van het grondgebied van de Europese Unie.

20. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat het bestreden merk dient te worden geweigerd op grond van de bescherming die de BOB 'HALLOUMI' geniet op basis van artikel 14 van Verordening 1151/2012. Opposant verzoekt het Bureau derhalve om de merkaanvraag te weigeren.

## **B. Reactie verweerder**

21. Verweerder licht toe dat hij meer dan 40 jaar actief is als producent van geitenkaas. Verweerder staat daarnaast bekend als producent van regionale, Kempense geitenkaas genaamd 'POLLE'. De benaming is volgens verweerder afkomstig van de naam van de oprichter. Deze naam verklaart het voorvoegsel 'poll' in het woord 'polloumi', aldus verweerder.

22. Verweerder betoogt verder dat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar. Volgens verweerder gaat het om een totaalindruk en bevatten de tekens meer verschillen dan gelijkenissen. Het bestreden merk bevat volgens verweerder verschillende woord- en beeldelementen die gecombineerd, dan wel afzonderlijk als merk beschermd kunnen worden. Deze combinatie vormt volgens verweerder een sterk geheel, waarbij elke overeenstemming met de aanduiding 'Halloumi' uitgesloten is.

23. Met betrekking tot de visuele vergelijking stelt verweerder dat zelfs indien enkel de woorden 'polloumi' en 'halloumi' vergeleken zouden worden, er een duidelijk verschil bestaat. Op auditief vlak is volgens verweerder van belang dat de tekens verschillen in de eerste lettergreep en dat het bestreden merk ook de baseline 'Belgian grill cheese' bevat. De aanduiding 'Belgian' laat zien dat het om Belgische kaas gaat, wat enig verband met Cypriotische producten uitsluit, aldus verweerder. Volgens verweerder bestaat er derhalve geen visuele en auditieve verwarring.

24. Op begripsmatig vlak betoogt verweerder dat de aanduiding 'Polloumi' als merk zal worden opgevat en niet als soort aanduiding. Hierbij verwijst verweerder naar oudere merkregistraties van verweerder van het woord 'Polle'. Verweerder stelt dat het element 'oumi' verwijst naar de soortnaam voor grillkaas 'Halloumi', maar in tegenstelling tot 'Halloumi' komt het product van verweerder niet uit Cyprus, maar uit België, zoals expliciet in het bestreden merk staat aangegeven. Om die reden is er volgens verweerder geen sprake van begripsmatige verwarring.

25. In de eerste ronde van argumenten heeft verweerder uitgebreid betoogd om welke reden het onzeker zou zijn dat de BOB-aanvraag voor de naam 'Halloumi' daadwerkelijk zou worden toegekend. Vervolgens heeft verweerder in de tweede ronde aangegeven dat de registratie van 'Halloumi' als BOB geen essentiële wijzigingen aanbrengt in hetgeen reeds door verweerder was betoogd (zie alinea 6).

26. Op grond van het voorgaande concludeert verweerder dat er geen sprake is van inbreuk op de benaming 'HALLOUMI'. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie derhalve af te wijzen.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Juridisch kader**

27. Op grond van artikel 2.2ter, lid 3, sub c BVIE wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven indien en voor zover ingevolge de Uniewetgeving of het interne recht van een van de Benelux-landen ter bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen:

- i. er reeds een aanvraag voor een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding was ingediend overeenkomstig de Uniewetgeving of het interne recht van een van de Benelux-landen, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving van het merk of de datum van het ten behoeve van de aanvraag ingeroepen voorrangrecht, onder voorbehoud van latere inschrijving;
- ii. die oorsprongsbenaming of geografische aanduiding de persoon die krachtens de toepasselijke wetgeving bevoegd is voor de uitoefening van de daaruit voortvloeiende rechten, machtigt om het gebruik van een later merk te verbieden.

28. Beschermd oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen voor landbouwproducten en levensmiddelen die worden beschermd onder Verordening EU 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen ("Verordening 1151/2012") vallen onder artikel 2.2ter, lid 3, sub c BVIE.

29. Artikel 13, lid 1 van Verordening 1151/2012 bepaalt:

"Geregistreerde benamingen zijn beschermd tegen:

- a) elk direct of indirect commercieel gebruik van een geregistreerde naam voor producten die niet onder de registratie vallen, indien deze producten vergelijkbaar zijn met de onder deze naam geregistreerde producten of indien het gebruik van de naam inhoudt dat misbruik wordt gemaakt van de faam van deze beschermde naam, ook wanneer deze producten als ingrediënt worden gebruikt;
- b) elk misbruik, elke nabootsing of voorstelling, zelfs indien de werkelijke oorsprong van de producten of diensten is aangegeven, of indien de beschermde naam is vertaald, of vergezeld gaat van uitdrukkingen zoals „soort“, „type“, „methode“, „op de wijze van“, „imitatie“ en dergelijke, ook wanneer deze producten als ingrediënt worden gebruikt;
- c) elke andere valse of misleidende aanduiding met betrekking tot de herkomst, de oorsprong, de aard of de wezenlijke hoedanigheden van het product die wordt gebruikt op de binnen- of buitenverpakking, in reclamemateriaal of in documenten betreffende het desbetreffende product,

alsmede het gebruik van een recipiënt die een valse indruk aangaande de oorsprong van het product kan wekken;

- d) andere praktijken die de consument kunnen misleiden aangaande de werkelijke oorsprong van het product.

(...)”

30. Artikel 14, lid 1 van Verordening 1151/2012 bepaalt:

“Wanneer een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding overeenkomstig deze verordening wordt geregistreerd, wordt de registratie van een merk waarvan het gebruik zou indruisen tegen artikel 13, lid 1, en dat betrekking heeft op een product van hetzelfde type, geweigerd indien de aanvraag tot registratie van het merk wordt ingediend na de datum van de indiening van de registratieaanvraag betreffende de oorsprongsbenaming of geografische aanduiding bij de Commissie.

Merken die in strijd met de bepalingen van de eerste alinea zijn geregistreerd, worden nietig verklaard.

(...)”

31. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: “het Hof” of “HvJEU”) heeft geoordeeld dat de beschermingsregeling voor oorsprongsbenamingen van Verordening nr. 510/2006, die is ingetrokken bij Verordening nr. 1151/2012, aldus moest worden uitgelegd dat zij zowel eenvormig als exhaustief is (zie HvJEU *Budějovický Budvar*, C-478/07, 8 september 2009, ECLI:EU:C:2009:521 en HvJEU *Port Charlotte*, C-56/16, 14 september 2017, ECLI:EU:C:2017:693). Hieruit volgt dat bij een oppositie waarin de bescherming van een BOB aan de orde is, het Bureau uitsluitend de relevante Uniewetgeving dient toe te passen (zie HvJEU *Champanillo*, C-783/19, 9 september 2021, ECLI:EU:C:2021:713, punten 27 en 28).

## **A.2 Het oudere recht en de bevoegdheid van opposant**

32. Opposant heeft de volgende stukken ingediend om het bestaan van de eerdere BOB-aanvraag, alsmede de bevoegdheid van opposant aan te tonen<sup>1</sup>:

- 1) Een kopie van de publicatie van de aanvraag voor de registratie van de BOB “ΧΑΛΛΟΥΜΙ” (HALLOUMI) / ‘HELLIM’ voor categorie 1.3. Kazen (nr. CY-PDO-0005-01243-17.7.2014), op grond van artikel 50, lid 2, sub a van Verordening 1151/2012 in het Publicatieblad van de Europese Unie, gedateerd 28 juli 2015;
- 2) Een kopie van de BOB-aanvraag van de Groep, gericht aan de Republiek Cyprus, gedateerd 5 april 2012, met daarbij een overzicht van de negen leden van de Groep. De ondertekende documenten zijn in het Grieks en daarbij is een Engelse vertaling ingediend, ondertekend door de vertaler en gedateerd op 6 december 2018;
- 3) Een kopie van een machtiging (authorisation) in het Engels, ondertekend door vertegenwoordigers van de negen leden van de Groep waaruit onder meer volgt dat de heer Panayiotis Constantinou en de heer Evagoras Chrysanthou bevoegd worden verklaard om namens de Groep op te treden in juridische procedures met betrekking tot de BOB ‘HALLOUMI’, waaronder merkenrechtelijke oppositie- en inbreukprocedures;

---

<sup>1</sup> conform artikel 2.2ter, lid 3, sub c BVIE juncto regel 1.13 lid 1 sub e en 1.15 lid 1 UR.

- 4) Persbericht over de publicatie van de BOB-aanvraag door de Europese Commissie, gedateerd op 28 juli 2015;
- 5) Kopie van de Uitvoeringsverordening (EU) 2021/591 van de Commissie van 12 april 2021 waarin wordt vastgesteld dat de naam "ΧΑΛΛΟΥΜΙ" (HALLOUMI) / 'HELLIM' (BOB) wordt ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen voor kaas;
- 6) Uittreksel van het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen op grond van artikel 11 van Verordening 1151/2012 waaruit volgt dat "ΧΑΛΛΟΥΜΙ" (HALLOUMI) / 'HELLIM' als BOB is geregistreerd voor categorie 1.3. Kazen, gedateerd 13 april 2021.

33. Op grond van de ingediende stukken (nrs. 1 en 2) stelt het Bureau vast dat de aanvraag van het bestreden merk van een latere datum is dan de aanvraag van de BOB.

34. Eveneens volgt uit de BOB-aanvraag en de machtiging (nrs. 2 en 3) dat de Groep (die ingevolge artikel 3, lid 2 van Verordening 1151/2012 wordt gedefinieerd als elke organisatie, ongeacht rechtsvorm) krachtens artikel 45, lid 1, sub b van Verordening 1151/2012 bevoegd is voor de uitoefening van de daaruit voortvloeiende rechten, opposant heeft gemachtigd om op te treden in oppositieprocedures en dat opposant derhalve gerechtigd is om de onderhavige oppositie in te stellen. Dit is overigens niet door verweerder betwist.

#### *Conclusie*

35. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat opposant op grond van artikel 2.2ter, lid 3, sub c BVIE de BOB 'HALLOUMI' kan inroepen jegens het bestreden merk.

### **A.3 Schending van het recht**

36. Uit bovengenoemde juridisch kader volgt dat het bestreden merk moet worden geweigerd op grond van artikel 2.2ter, lid 3, sub c BVIE wanneer sprake zou zijn van een van de situaties als bedoeld in artikel 13 lid 1 van Verordening 1151/2012.

37. In zijn argumenten betoogt opposant dat er sprake is van een schending zoals is bepaald in artikel 13, lid 1, sub b van Verordening 1151/2012, waarbij hij in het bijzonder stelt dat er sprake is van een "(...) voorstelling, zelfs indien de werkelijke oorsprong van de producten of diensten is aangegeven (...)".

38. Wat in het bijzonder het begrip 'voorstelling' betreft, is het beslissende criterium of de consument, bij het zien van een litigieuze benaming, als referentiebeeld het onder de BOB vallende product voor de geest zal komen. Daarbij dient te worden uitgegaan van de vermoedelijke reactie van de consument, waarbij de vraag centraal staat of de consument een verband legt tussen het bestreden merk en de beschermde benaming (zie in die zin HvJEU Viiniverla, C-75/15, 21 januari 2016, ECLI:EU:C:2016:35, punt 22). Hierbij moet worden nagegaan of dit 'verband' voldoende rechtstreeks en duidelijk is (zie HvJEU Queso Manchego, C-614/17, 2 mei 2019, ECLI:EU:C:2019:344, punt 39 en HvJEU Scotch Whisky Association, C-44/17, 7 juni 2018, ECLI:EU:C:2018:415, punt 53).

39. Bij deze beoordeling kan rekening worden gehouden met de omstandigheid dat de bestreden benaming een deel van een BOB bevat, dat tussen deze benaming en deze BOB een fonetische en/of visuele gelijkenis bestaat, of dat deze benaming en deze BOB conceptueel dicht bij elkaar liggen (zie HvJEU Scotch Whisky Association, punt 51, reeds aangehaald en HvJEU Morbier, C-490/19, 17 december 2020,

ECLI:EU:C:2020:1043, punt 26). Ook het gebruik van beeldtekens kan een voorstelling van een geregistreerde benaming oproepen (zie HvJEU Queso Manchego en Morbier, reeds aangehaald).

40. Een ander relevant aspect van de beoordeling is de mate van nabijheid van de betrokken waren en/of diensten, zoals het werkelijke fysieke voorkomen (vgl. HvJEU Cambozola, C-87/97, 4 maart 1999, ECLI:EU:C:1999:115, punt 27).

41. Bij de vaststelling van een 'voorstelling' van een geregistreerde geografische aanduiding hoeft geen rekening te worden gehouden met de context waarin het litigieuze bestanddeel wordt gebruikt en met name niet met het feit dat dit bestanddeel vergezeld gaat van een vermelding van de werkelijke oorsprong van het betrokken product, ook wel 'delocaliser' genoemd (zie HvJEU, Scotch Whisky Association, reeds aangehaald).

42. Volgens de rechtspraak van het Hof vereist een daadwerkelijke en eenvormige bescherming van beschermde benamingen op het gehele grondgebied van de Unie dat geen rekening wordt gehouden met omstandigheden die kunnen uitsluiten dat er een voorstelling wordt opgeroepen bij de consumenten van één enkele lidstaat. Dit neemt niet weg dat voor de toepassing van de bescherming van Verordening 1151/2012 de vraag of er sprake is van een voorstelling ook louter met betrekking tot de consumenten van één lidstaat kan worden beoordeeld (zie HvJEU Queso Manchego, punt 48 en HvJEU Champanillo, punt 64, reeds aangehaald).

#### **Vergelijking van de tekens en waren**

43. De ingeroepen BOB en het betwiste merk, alsmede de waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
HALLOUMI	
Kazen	KI 29 Kazen om te grillen of te bakken; geitenkazen; kaas; bewerkte kaas; gerijpte kaas; ongerijpte kaas; gemarineerde kaas; gerookte kaas; gezeefde kaas; witte kaas; zachte kaas; vervangingsmiddelen voor kaas; smeerkazen; harde kazen; eieren; melk en melkproducten.

44. Het bestreden merk betreft een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit een rechthoekige groen/witte achtergrond met daarin het wordelement POLLOUMI en daaronder de aanduiding BELGIAN GRILL CHEESE. Prominent zichtbaar in het midden van het merk zijn twee plakken gegrilde witte kaas en rechts daarvan staat een tekstwolkje met daarin de tekst 'GRILL ME!'.



45. Het wordelement POLLOUMI in het bestreden merk is op twee letters na visueel en auditief gelijk aan de BOB 'HALLOUMI'. Daarnaast bevatten de beide aanduidingen hetzelfde aantal lettergrepen. Alleen de eerste twee letters zijn anders. Het Bureau is van oordeel dat dit verschil onvoldoende is om de voorstelling die de visuele en auditieve gelijkenis oproept teniet te doen. In dit kader merkt het Bureau op dat het Hof reeds heeft overwogen dat een beschermde benaming als voorstelling voor de geest komt wanneer de laatste twee lettergrepen van de voor de aanduiding van het product in kwestie gebruikte term gelijk zijn aan die van de beschermde benaming en deze term hetzelfde aantal lettergrepen bevat als die benaming (zie HvJEU *Cambozola*, reeds aangehaald, punt 27). Er is daardoor immers sprake van een auditieve en visuele gelijkenis.

46. Het Bureau volgt opposant in zijn gemotiveerde stelling (zie alinea 17) dat het bestreden merk ook op begripsmatig vlak naar HALLOUMI kaas verwijst, omdat het een afbeelding bevat van kaas die op Halloumi lijkt en met de aanduidingen 'grill cheese' en 'grill me' verwijst naar grillen, hetgeen een populaire manier is om deze kaas te bereiden. Verweerder heeft deze gemotiveerde stellingen van opposant niet betwist.

47. Ten aanzien van de stelling van verweerder dat er geen sprake kan zijn van een verband met kaas uit Cyprus omdat het bestreden merk verwijst naar België (zie alinea's 23 en 24), merkt het Bureau op dat een zogenaamde 'delocaliser' in de regel geen afbreuk kan doen aan de opgeroepen voorstelling (zie alinea 41).

48. Naar het oordeel van het Bureau zijn de gelijkenissen tussen de BOB 'HALLOUMI' en het bestreden merk van dien aard dat er een voldoende rechtstreeks en duidelijk verband bestaat met als gevolg dat indien het publiek wordt geconfronteerd met het bestreden merk, dit het beeld oproept van de BOB 'HALLOUMI' en het daaronder vallende product voor de geest zal komen. Derhalve vormt het bestreden merk een voorstelling van de BOB 'HALLOUMI'.

49. Verweerder gaat in het geheel niet in op de waren. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE en regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. De vraag of er sprake is van producten van hetzelfde type, zoals bedoeld in artikel 14, lid 1 Verordening 1151/2012, is dus kennelijk in confesso, zodat het Bureau deze niet verder behoeft te onderzoeken.

## **B. Overige factoren**

50. Verweerder betoogt dat er geen sprake is van verwarringsgevaar (zie alinea's 23 en 24). De vraag of er sprake is van een schending van artikel 13 lid 1 van Verordening 1151/2012 moet echter worden onderscheiden van de vraag of er sprake is van verwarringsgevaar op grond van artikel 2.2ter, lid 1, sub b, BVIE. Zoals reeds is opgemerkt, dient in de onderhavige procedure uitsluitend de relevante Uniewetgeving te worden toegepast en speelt een merkenrechtelijk begrip zoals 'verwarringsgevaar' derhalve geen rol (zie alinea 31). Overigens heeft het Hof reeds geoordeeld dat sprake kan zijn van een 'voorstelling', ook wanneer er geen risico van verwarring tussen de betrokken producten bestaat (zie HvJEU, *Cambozola*, reeds aangehaald).

## **C. Conclusie**

51. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat het beroep op artikel 2.2ter, lid 3, sub c BVIE gegrond is.

**IV. BESLUIT**

52. De oppositie met nummer 2015928 wordt toegewezen.

53. De Benelux aanvraag met nummer 1409055 wordt niet ingeschreven.

54. 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 toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 9 juni 2022



Eline Schiebroek  
(rapporteur)

Tomas Westenbroek

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Vincent Munier