

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016324
van 28 maart 2022

Opposant: **Gruma, S.A.B. de C.V.**
Av. Fundadores 1003, Col. Alfareros
Monterrey Nuevo León 64753
Mexico

Gemachtigde: **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Benelux inschrijving 537849**
MISSION

Ingeroepen merk 2: **Uniemerk 3225299**
MISSION

Ingeroepen merk 3: **Uniemerk 11548716**
MISSION

tegen

Verweerder: **Mission Masala & Bombay BBQ BV**
Jacob Jacobsstraat 26
2018 Antwerpen
België

Gemachtigde: **deJuristen bvba**
Heernislaan 19
9000 Gent
België

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1418794**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 10 juni 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 16, 29, 30, 32, 33, 35 en 43. Deze aanvraag is onder nummer 1418794 in behandeling genomen en gepubliceerd op 29 juni 2020. Gaande de procedure heeft verweerder een beperking aangebracht door schrapping van een deel van de waren in klasse 32.

2. Op 27 augustus 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 537849 van het woordmerk MISSION, ingediend op 29 september 1993 en ingeschreven voor waren in de klassen 29 en 30;
- Uniemerkt 3225299 van het woordmerk MISSION, ingediend op 13 juni 2003 en ingeschreven op 21 april 2005 voor waren in de klassen 29 en 30;
- Uniemerkt 11548716 van het woordmerk MISSION, ingediend op 6 februari 2013 en ingeschreven op 14 november 2013 voor waren en diensten in de klassen 29, 30 en 43.

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

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

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 3 september 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 23 maart 2021.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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.

9. De gronden van de oppositie zijn de volgende:

- Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE: *"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"*.
- Artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE: *"Voorts wordt een merk wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven of kan het, indien ingeschreven, nietig worden verklaard: a. indien het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk ongeacht of de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd of ingeschreven, gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, wanneer het oudere merk bekend is in het Benelux-gebied, of, in geval van een Uniemerk, in de Europese Unie bekend is en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk"*.

A. Argumenten opposant

10. Opposant licht toe dat hij eigenaar is van de onderneming Mission, wereldwijd marktleider op het gebied van tortilla's. De onderneming vervaardigt een verscheidenheid aan authentieke voedingsproducten, onder meer ontleend aan de Mexicaanse, Tex-Mex, Griekse, Italiaanse en Indiase keuken. Het merk MISSION bestaat al sinds halverwege de vorige eeuw en is wereldberoemd voor zogenaamde *flatbreads*, een soort pannenkoeken van deeg. Daaronder vallen tortilla's en wraps uit de Mexicaanse keuken, Naan brood en Chapati uit de Indiase keuken en pita's en piadina's. Alleen al in een fabriek in Dallas produceert opposant dagelijks 30 miljoen tortilla's die naar alle uithoeken van de wereld worden geëxporteerd.

11. Daarnaast worden onder de ingeroepen merken nog uiteenlopende andere voedingsmiddelen op de markt gebracht, zoals chips, snacks, gedroogd vlees, sauzen (*salsa's*) en dips. Via een foodservice-divisie van opposant worden ten slotte maaltijden geleverd aan restaurants, scholen, ziekenhuizen en vliegmaatschappijen.

12. Opposant stelt vast dat de oudere merken integraal zijn opgenomen in het betwiste merk. Het element *mission* heeft de betekenis van "missie, opdracht, zending of roeping". In geen van deze betekenissen is het beschrijvend of zelfs verwijzend dan wel suggestief voor de achterliggende producten en diensten, aldus opposant. Dit in tegenstelling tot het element *masala* in het betwiste merk, dat een gebruikelijke benaming is voor een mengsel van specerijen in de Indiase keuken en dus beschrijvend is voor voedingsmiddelen afkomstig uit de Indiase keuken. Opposant concludeert dan ook dat het element MISSION duidelijk het dominante element is in het betwiste merk en dat de merken derhalve overeenstemmen.

13. Opposant meent dat de waren en diensten van het betwiste merk deels identiek zijn aan en deels overeenstemmen met de waren en diensten van de ingeroepen merken en dat er een groot gevaar voor verwarring bestaat bij de consument.

14. Door gebruik van het merk MISSION in combinatie met de generieke aanduiding Masala zal de consument volgens opposant onwillekeurig denken aan de bekende ingeroepen merken. Zelfs een consument die niet veronderstelt dat de producten van dezelfde of van gelieerde ondernemingen afkomstig zijn, zal onwillekeurig geneigd zijn te denken dat deze producten van vergelijkbare kwaliteit zijn. Hierdoor

trekt verweerder met het betwiste merk een onrechtvaardig voordeel uit de bekendheid van de ingeroepen merken, aldus opposant.

15. Aangezien opposant geen controle of invloed kan uitoefenen op de waren die onder het betwiste merk op de markt worden gebracht, kan door het gebruik van dit merk afbreuk worden gedaan aan de reputatie van de ingeroepen merken. In dit verband vestigt opposant de aandacht op het belang van voedselveiligheid voor A-merken, dat nog is toegenomen in tijden van corona.

16. Door het gebruik van het betwiste merk zal het publiek de ingeroepen merken gaan zien als een min of meer gebruikelijke aanduiding voor bepaalde voedingsmiddelen, zodat dit gebruik afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken, aldus opposant.

17. Ook al zouden niet alle betrokken waren en diensten overeenstemmen, dan nog meent opposant dat de oppositie op bovengenoemde gronden in haar geheel dient te worden toegewezen.

18. Om deze redenen verzoekt opposant het Bureau de oppositie volledig toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste merk te weigeren en verweerder te veroordelen in de kosten van deze procedure.

B. Reactie verweerder

19. Verweerder merkt op dat de betrokken waren en diensten in de Benelux niet alledaags zijn, namelijk Indische, Mexicaanse en Tex-Mex broden, salsa's en dipsauzen. Bijgevolg zal de gemiddelde consument aandachtiger zijn en is verwarring minder waarschijnlijk.

20. Volgens verweerder is de visuele vergelijking in deze zaak de belangrijkste, aangezien het gaat om voedingswaren die gewoonlijk worden verkocht in supermarkten of etablissementen waar de producten zijn uitgestald op verschillende rekken en door klanten zelf worden genomen eerder dan dat er verbaal naar wordt gevraagd. Consumenten worden dan meer geleid door de globale visuele impact gecreëerd door de labels en verpakkingen, aldus verweerder.

21. Volgens verweerder zijn de dominante elementen in het betwiste merk de twee gestileerde tijgers, aangezien deze centraal geplaatst zijn in het merk en aanmerkelijk groter zijn dan de woardelementen en de overige figuratieve elementen. De woardelementen MISSION MASALA en de figuratieve elementen bestaande uit dezelfde tekst in Hindi staan volgens verweerder op gelijke voet, aangezien ze in hetzelfde lettertype zijn weergegeven, even groot en even dik zijn, en rond de tijgers zijn gebogen. Bijgevolg is het woardelement MISSION niet dominant, aldus verweerder, die dan ook concludeert dat de merken visueel slechts in zeer geringe mate overeenstemmen.

22. Auditief is er volgens verweerder eveneens slechts sprake van een zeer geringe mate van overeenstemming, aangezien bij het betwiste merk de nadruk zal worden gelegd op het element MASALA en dan met name op de tweede lettergreep.

23. Conceptueel is er volgens verweerder geen enkele overeenstemming tussen de merken. Het ingeroepen merk heeft vanuit het oogpunt van het relevant publiek een vaste, duidelijke en specifieke conceptuele betekenis, namelijk missie, opdracht, zending of roeping. Het element MASALA in het betwiste merk is ontleend aan het Hindi en betekent "specerijmengsel", met name een bepaald (oorspronkelijk) Indisch specerijmengsel. Echter, het relevant publiek in de Benelux heeft geen kennis van Oosterse specerijen en al helemaal niet van het Hindi. Het betwiste merk zal dan ook worden opgevat als verwijzend naar Oosterse producten. Deze conceptuele verschillen compenseren volgens verweerder de (geringe) visuele en auditieve gelijkenissen.

24. Verweerder stelt vast dat er slechts overeenstemming bestaat tussen de supermarktvoedingswaren, de detail- en groothandeldiensten en de restauratiediensten, maar voor deze laatste diensten worden de ingeroepen merken niet gebruikt. Verweerder is overigens in ondergeschikte orde bereid om afstand te doen van die supermarktvoedingswaren die broden en sauzen betreffen en in meest ondergeschikte orde om afstand te doen van alle supermarktvoedingswaren die geen kant- en klare maaltijden betreffen.

25. De overige waren en diensten zijn volgens verweerder niet overeenstemmend, zodat het uiterst onwaarschijnlijk is dat de consument zal menen dat de verantwoordelijkheid voor deze waren en diensten bij dezelfde of verwante ondernemingen berust.

26. Om de bekendheid van zijn ingeroepen merken aan te tonen, beroept opposant zich op het marktaandeel, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik van de merken, de investeringen om de merken bekendheid te geven, productie-, distributie- en verkoopcijfers, het aantal geregistreerde merken en de aanwezigheid op internet en sociale media. Volgens verweerder volstaat echter het louter aanduiden van deze elementen niet en ontbreekt elke relevantie tussen deze stukken en de vermeende bekendheid van de merken. Verweerder concludeert dan ook dat artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE niet kan worden toegepast.

27. Volgens verweerder is er geen sprake van gevaar voor verwarring en kan opposant niet de bekendheid van zijn merken inroepen. Hij verzoekt het Bureau bijgevolg het betwiste merk in te schrijven. In ondergeschikte orde verzoekt hij het betwiste merk ten minste gedeeltelijk te aanvaarden en stemt hij in met een beperking van de waren in de klassen 29 en 30. In nog meer ondergeschikte orde verzoekt hij het betwiste merk althans te aanvaarden voor de klassen 16 en 43 en stemt hij in met schrapping van de overige klassen. Ten slotte verzoekt verweerder dat opposant wordt veroordeeld tot het dragen van de kosten van deze oppositieprocedure

III. BESLISSING

A.1 Grond 1: verwarringsgevaar

28. 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

29. 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).

30. 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).

31. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007, ECLI:EU:C:2007:333). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, ECLI:EU:C:2006:164 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

32. De ingeroepen merken zijn identiek en kunnen dus gezamenlijk worden behandeld. Hierna zal er in het enkelvoud naar worden verwezen. De te vergelijken merken zijn dus de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MISSION	

Visuele vergelijking

33. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit zeven letters. Het betwiste merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de gestileerde beeltenis van twee tijgers, boven en onder elkaar geplaatst, de bovenste naar rechts georiënteerd, de onderste naar links. Rondom deze figuren staat cirkelsgewijs tekst gedrapeerd in Latijns en ander letterschrift, naar verweerder toelicht Hindi. Bovenaan staat het woord MISSION en onderaan het woord MASALA. Links en rechts van de tijgers staat tekst in het Hindi, naar verweerder toelicht dezelfde woorden.

34. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het woardelement 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 woardelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Dit zal minder gemakkelijk lukken met de tekst in Hindi, die de doorsnee Beneluxconsument immers niet zal kunnen lezen, en die dus eerder als versiering en opmaak zal worden opgevat. De twee vervaarlijk in tegengestelde richting ijsberende tijgers zullen echter niet makkelijk aan de aandacht van de gemiddeld oplettende consument ontsnappen (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916).

35. Dit neemt echter niet weg dat ook de woardelementen in Latijnse letters bovenaan en onderaan de tijgers meteen zullen worden waargenomen. De consument zal in het algemeen 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 woord geheel bovenaan het merk identiek aan het ingeroepen merk.

Het overige woordelement en de figuratieve elementen kunnen een zekere mate van visuele overeenstemming dan ook niet ongedaan maken.

36. De merken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

37. 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).

38. Het ingeroepen merk telt twee lettergrepen, [mis-jon], het betwiste merk vijf [mis-jon-ma-sa-la]. Immers, zoals hierboven ook reeds opgemerkt, zal de doorsnee Beneluxconsument niet bij machte zijn ook de Hindi tekst verbaal te reproduceren. Ook op auditief vlak zal de consument doorgaans meer aandacht schenken aan het begin van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). In casu is het eerste deel van het betwiste merk auditief identiek aan het ingeroepen merk. Het feit dat het tweede verbale element auditief langer is en anders wordt uitgesproken, kan een zekere mate van auditieve overeenstemming niet ongedaan maken.

39. De merken zijn auditief in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

40. Partijen zijn het erover eens dat *mission* staat voor missie, opdracht, zending of roeping (zie punten 12 en 23) en *masala* voor een mengsel van specerijen in de Indiase keuken. Volgens opposant is dit een gebruikelijke aanduiding, verweerder daarentegen betwijfelt of die kennis paraat aanwezig is bij de doorsnee Beneluxconsument.

41. Het Bureau is van oordeel dat in ieder geval een deel van het in aanmerking komend publiek, als liefhebber van de desbetreffende keuken, het begrip zal kennen, maar dit laat onverlet dat het eerste woordelement van het betwiste merk begripsmatig identiek is aan het ingeroepen merk.

42. De merken zijn begripsmatig in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

43. De merken zijn visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

44. 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).

45. Bij de vergelijking van de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals vermeld in de aanvraag.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>Benelux inschrijving 537849 Klasse 29 Varkenszwoerd; vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.</p> <p>Uniemark 3225299 Klasse 29 Varkenszwoerd.</p> <p>Uniemark 11548716 Klasse 29 Vlees, Vis, Pluimvee, Wild, niet levend, en Zeevruchten en Voedselproducten vervaardigd daarvan; Geconserveerde, gedroogde, gekookte, gekoelde en bevroren vruchten en groenten; Geleien; Confituren; Marmelade; Eetbare oliën en vetten; Conserven; Snackproducten en Kant-en-klaar maaltijden en Ingrediënten daarvoor; Aardappelchips en patates frites; frites; Eieren; Kaasproducten; Yoghurt; Soepen; Texaans-Mexicaanse of Mexicaanse voedselproducten; Pizzatoppings; Gebakken bonen; Jalapeno pepers; Dipsausen; Guacamole.</p>	<p>Klasse 16 Kookboeken; Receptenboeken.</p> <p>Klasse 29 Fruit, bewerkt; Bewerkte vruchten, paddenstoelen, groenten, noten en peulvruchten; Eieren en eierproducten; Soepen en bouillons, vleesextracten; Vis, zeevruchten en weekdieren, niet-levend; Vlees en vleesproducten; Zuivelproducten en vervangingsmiddelen voor zuivel; Vlees; Vis; Vers gevogelte; Wild; Vleesextracten; Schelpdieren, niet levend; Schaaldieren, niet levend; Geconserveerde vruchten; Geconserveerde groenten; Gedroogde groenten; Gedroogd fruit; Gegrilde groenten; Gekookte vruchten; Gekookte groenten; Geleien, jams, compotes en fruit- en groentesmeersels; Eieren; Melk; Kaas; Melkproducten; Yoghurt; Eetbare oliën en vetten; Groentesalades; Vruchtensalades; Soepen; Groentesoepen; Eetbare noten; Eetbare zaden; Tofu; Gesneden groenten; Gesneden vruchten; Mousses op basis van vlees; Aardappelsalades; Aardappelsnacks; Kant-en-klaarmaaltijden, voornamelijk bestaande uit kalkoen; Kant-en-klaargerecht, hoofdzakelijk bestaande uit kip en ginseng [samgyetang]; Kant-en-klaargerecht, hoofdzakelijk bestaande uit sojabonenpasta en tofoe [doenjang-jjigae]; Kant-en-klaargerecht, hoofdzakelijk bestaande uit roergebakken rundvlees en gefermenteerde sojasaus [Sogalbi]; Kant-en-klaargerecht, hoofdzakelijk bestaande uit gefermenteerde groenten, varkensvlees en tofoe [kimchi-jjigae]; Kant-en-klaargerecht, hoofdzakelijk bestaande uit roergebakken kip en gefermenteerde pasta van rode pepers [dak-galbi]; Maaltijden (Bereide -), voornamelijk bestaande uit vlees; Maaltijden (Kant-en-klare -), voornamelijk bestaande uit kip; Kant-en-klare maaltijden voornamelijk bestaande uit vis.</p>
<p>Benelux inschrijving 537849 Klasse 30 Tortilla's; tortillachips, al dan niet van smaakstoffen voorzien, op graan- of maïs-basis; tostada's; Mexicaanse salsa en salsa (rode en groene salsa); masa (maïsproduct); koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, Mexicaans zoetbrood, tacoschelpen; banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; vruchtensausen; tacosaus; kaassaus; specerijen; Mexicaanse kruiden- en specerijenmelanges jalapeno-pepers; ijs.</p> <p>Uniemark 3225299 Klasse 30 Tortilla's; tortillachips; tostada's, tacoschelpen, salsa, kaassausen en dipsausen, wraps gemaakt van meel, wraps gemaakt van granen.</p> <p>Uniemark 11548716 Klasse 30 Kant-en-klaarmaaltijden en ingrediënten daarvoor; Snackproducten; Pasta (deegwaren) en pastaproducten; Pizza's; Graanproducten en</p>	<p>Klasse 30 Currypasta; Currysousen; Vleessausen; Vissaus; Pikante sausen; Wraps [sandwiches]; Broodjes; Pasta's; Bereide pasta; Pizza's; Indiaans brood; Quiche; Quiches; Rijst; Rijstsnacks; Snacks van rijst; Sausen voor rijst; Snacks op rijstbasis; Maaltijden voornamelijk bestaande uit rijst; Zouten, kruiden, aromaten en kruiden [specerijen]; Slasausen; Sandwiches; Bewerkte quinoa; Couscous; Maaltijden hoofdzakelijk bestaande uit deegwaren; Koffie, thee en cacao en vervangingsmiddelen hiervoor; Consumptie-ijs; Yoghurtijs; Sorbets; Meelpreparaten voor voedingsdoeleinden; Graanpreparaten; Brood; Banketbakkerswaren; Suikerbakkerswaren; Naanbrood; Papadums [hartige pannenkoeken]; Suiker, honing, melassestroop; Rijst, tapioca; Sago; Zout; Mosterd; Azijn; Kruidensausen; Specerijen.</p>

<p>graanpreparaten; Suiker; Zout; Peper; Mosterd; Azijn; Sauzen; Salsausen; Specerijen; Specerijen; Taartdeeg; Taartdeeg; Pasteien [hartige taarten]; Vlaaien; Vlaaien; Wafels; Puddingen en desserts; Taartdeeg; Brood; Plat brood; Boterkoekjes; Slasausen; Rijst; Tapioca; Sago; Siropen en stropen; Stroop; Gist; Bakpoeder; Couscous; Tortilla's; Tortillachips; Maischips; Tostado's; Tacoschelpen; Gewikkelde voedingsmiddelen van meel; Gewikkelde voedingsmiddelen van graan; Texaans-Mexicaanse of Mexicaanse voedselproducten.</p>	
	<p>Klasse 32 Alcoholvrije dranken; Frisdranken; Niet-alcoholische dranken; Minerale en gazeuse wateren; Basisingsrediënten voor alcoholvrije cocktails; Vruchtendranken; Vruchtensap; Groentesappen [dranken]; Smoothies; Siropen en andere alcoholvrije preparaten voor de bereiding van dranken.</p>
	<p>Klasse 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren); Cocktails; Cider; Alcoholische dranken, uitgezonderd bier; Bereide alcoholische cocktails.</p>
	<p>Klasse 35 Detailhandel op het gebied van voedingsmiddelen; Detailhandelsdiensten betrekking hebbend op de verkoop van abonnementendozen bevattende voedsel; Detailhandelsdiensten met behulp van catalogi op het gebied van voedingsmiddelen; Detailhandelsdiensten op het gebied van voedingsmiddelen; Detailhandelsdiensten op het gebied van delicatessen; Groothandelsdiensten op het gebied van voedingsmiddelen.</p>
<p>Uniemerk 11548716 Klasse 43 Het verstrekken van voedsel en drank; Restaurant, Cafés (restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken) in -), Kantine, Bar en Café-restaurants.</p>	<p>Klasse 43 Restauratie [het verstrekken van maaltijden]; Restaurants; Delicatessenzaken [restaurants]; Restaurantdiensten; Toeristische restaurants; Mobiele restaurantdiensten; Diensten inzake bars en restaurants; Restaurants met barfaciliteiten met drankvergunning; Catering; Cateringdiensten; Catering (Mobiele -); Cateringdiensten voor het verstrekken van voedsel; Catering van voedsel en dranken voor instellingen; Snackbars; Diensten van snackbars; Snackbardiensten; Serveren van alcoholische dranken; Reserveringen voor restaurants; Restaurants (Informatie inzake -); Reservering van plaatsen in een restaurant; Restaurants (Diensten van -) voor het verstrekken van voedsel; Doen van reserveringen en boekingen voor restaurants en maaltijden; Verstrekken van voedsel en dranken voor gasten in restaurants; Serveren van voedsel en dranken voor gasten in restaurants; Verstrekken van voedsel en dranken in restaurants en bars; Serveren van voedsel en dranken in restaurants en bars; Afhaalrestaurants; Diensten op het gebied van bereiding van voeding; Diensten op het gebied van het bereiden van warm voedsel; Voedselbereiding.</p>

Klasse 16

47. De waren van het betwiste merk in deze klasse zijn naar hun aard, bestemming, wijze van gebruik, doelpubliek, leveranciers en distributiekkanalen verschillend van de waren en diensten van het ingeroepen merk. Kook- en receptenboeken gaan uit de aard der zaak uiteraard over allerhande voedingsmiddelen en de bereiding daarvan, maar dat wil niet zeggen dat het in aanmerking komend publiek daar een onlosmakelijk verband tussen ziet en nog minder dat dit publiek aan deze waren een gemeenschappelijke herkomst zal toedichten.

Klasse 29

48. De waren *eieren, soepen, vleesextracten, vis, zeevruchten, vlees, gevogelte, wild, geconserveerde vruchten, geconserveerde groenten, gedroogde groenten, gekookte vruchten, geleien, jams, melk, melkproducten, yoghurt* en *eetbare oliën en vetten* komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn dus identiek.

49. De waren *fruit, bewerkt, bewerkte vruchten, paddenstoelen, groenten, noten en peulvruchten, gedroogd fruit, gegrilde groenten, gesneden groenten* en *gesneden vruchten* van het betwiste merk vallen onder de meer algemene aanduiding *geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten* van het ingeroepen recht en zijn dus identiek daaraan. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide diensten de in de merkaanvraag opgegeven diensten omvatten, worden deze diensten 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).

50. De waren *groentesoepen* van het betwiste merk vallen onder de meer algemene aanduiding *soepen* van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan.

51. De waren *bouillons* van het betwiste merk zijn in sterke mate overeenstemmend met de waren *soepen* van het ingeroepen merk. Bouillon biedt immers een uitstekende basis voor het bereiden van soep en een stevige bouillon kan dienen als een waardig alternatief voor soep.

52. De waren *weekdieren, niet-levend, schelpdieren, niet levend* en *schaaldieren, niet levend* van het betwiste merk vallen onder de meer algemene aanduiding *zeevruchten* van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan.

53. De waren *eierproducten* van het betwiste merk stemmen overeen met de waren *eieren* van het ingeroepen merk. Deze waren kunnen samen of als alternatief worden gebruikt bij de bereiding van diverse gerechten. Eierproducten worden verwerkt in een breed scala aan levensmiddelen zoals sauzen, banket, pasta's, salades, desserts en vleesproducten¹ en zijn daarom eveneens overeenstemmend met deze waren in de klassen 29 en 30 van het ingeroepen merk.

54. De waren *vleesproducten* van het betwiste merk omvatten de waar *varkenszwoerd* van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan. Immers, wanneer de in de merkaanvraag opgegeven waren de door het oudere merk aangeduide waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440).

55. De waren *compotes en fruit- en groentesmeersels* van het betwiste merk vallen onder de waren *geleien en jams* van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan.

¹ <https://www.interovo.com/page/708/eiproducten/>

56. De waar *kaas* van het betwiste merk valt onder de waren *kaasproducten* van het ingeroepen merk en is dus identiek daaraan.

57. De waren *zuivelproducten* en *vervangingsmiddelen voor zuivel* van het betwiste merk zijn sterk overeenstemmend met de waren *melk en melkproducten* van het ingeroepen merk. Al deze waren worden immers gefabriceerd op basis van melk.

58. De waren *mousses op basis van vlees* van het betwiste merk stemmen overeen met de waren *vlees* van het ingeroepen merk. Deze waren hebben immers vlees als voornaamste ingrediënt en kunnen worden gebruikt als elkaars alternatief.

59. De waren *aardappelsnacks* van het betwiste merk omvatten de waren *aardappelchips* en *patates frites* van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan.

60. De waren *groentesalades*, *vruchtensalades*, *eetbare noten*, *eetbare zaden*, *tofu* en *aardappelsalades* van het betwiste merk stemmen overeen met de waren *snackproducten en kant-en-klaar maaltijden en ingrediënten daarvoor* van het ingeroepen merk. Groente-, vruchten-, en aardappelsalades vormen vaak een belangrijk onderdeel van deze maaltijden terwijl eetbare noten en zaden vaak als versiering worden toegevoegd en tofu wordt gebruikt als vlees- of zuivelvervanging.

61. De waren *kant-en-klaarmaaltijden*, voornamelijk bestaande uit *kalkoen*, *kant-en-klaargerecht*, hoofdzakelijk bestaande uit *kip en ginseng [samgyetang]*, *kant-en-klaargerecht*, hoofdzakelijk bestaande uit *sojabonenpasta en tofoe [doenjang-jjigae]*, *kant-en-klaargerecht*, hoofdzakelijk bestaande uit *roergebakken rundvlees en gefermenteerde sojasaus [Sogalbi]*, *kant-en-klaargerecht*, hoofdzakelijk bestaande uit *gefermenteerde groenten, varkensvlees en tofoe [kimchi-jjigae]*, *kant-en-klaargerecht*, hoofdzakelijk bestaande uit *roergebakken kip en gefermenteerde pasta van rode pepers [dak-galbi]*, *maaltijden (bereide -)*, voornamelijk bestaande uit *vlees*, *maaltijden (kant-en-klare -)*, voornamelijk bestaande uit *kip* en *kant-en-klare maaltijden voornamelijk bestaande uit vis* van het betwiste merk vallen alle onder de meer algemene aanduiding *kant-en-klaar maaltijden* van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan.

Klasse 30

62. De waren *wraps*, *pasta*, *pizza's*, *rijst*, *zout*, *specerijen*, *slasausen*, *couscous*, *koffie*, *thee*, *cacao*, *brood*, *consumptie-ijs*, *meel- en graanpreparaten*, *banketbakkers- en suikerbakkerswaren*, *suiker*, *honing*, *melassestroop*, *tapioca*, *sago*, *mosterd*, *azijn* en *kruidensausen* komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn dus identiek.

63. De waren *vervangingsmiddelen voor koffie* van het betwiste merk zijn identiek aan de waren *koffiesurrogaten* van het ingeroepen merk, het zijn synoniemen voor eenzelfde product.

64. De waren *vervangingsmiddelen voor thee en cacao* van het betwiste merk zijn sterk overeenstemmend met de waren *thee en cacao* van het ingeroepen merk. Deze waren dienen eenzelfde doel, zijn bestemd voor dezelfde consumenten en worden gedistribueerd via dezelfde kanalen. Zoals de naam al aangeeft kunnen deze waren elkaar vervangen.

65. De waren *currypasta*, *currysausen*, *vleessausen*, *vissaus*, *pikante sausen* en *sausen voor rijst* van het betwiste merk vallen onder de meer algemene aanduiding *sausen* en zijn dus identiek daaraan.

66. De waren *broodjes*, *Indiaans brood*, *sandwiches* en *naanbrood* van het betwiste merk vallen onder de meer algemene aanduiding *brood* van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan.

67. De waar *bereide pasta* van het betwiste merk valt onder de meer algemene aanduiding *pasta (deegwaren)* en *pastaproducten* van het ingeroepen merk en is dus identiek daaraan.
68. De waren *kruidenrijen, aromaten en kruiden [specerijen]* van het betwiste merk vallen onder de algemene aanduiding *kruidensauzen en specerijen* van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan.
69. De waren *rijstsnacks, snacks van rijst* en *snacks op rijstbasis* van het betwiste merk vallen onder de meer algemene aanduiding *snackproducten* van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan.
70. De waren *maaltijden voornamelijk bestaande uit rijst* en *maaltijden hoofdzakelijk bestaande uit deegwaren* van het betwiste merk vallen onder de *kant-en-klaarmaaltijden en ingrediënten daarvoor* van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan.
71. De waar *yoghurtijs* van het betwiste merk valt onder de meer algemene aanduiding *consumptie-ijs* van het ingeroepen merk en is dus identiek daaraan.
72. De waren *sorbets* van het betwiste merk stemmen overeen met de waar *consumptie-ijs* van het ingeroepen merk. Het zijn allebei lekkernijen voornamelijk bestaande uit ijs en meestal genuttigd als toetje of tussendoortractatie.
73. De waren *bewerkte quinoa* van het betwiste merk stemmen overeen met de waren *rijst* en *couscous*. Deze waren worden op min of meer dezelfde wijze bereid en geconsumeerd en komen vaak voor op vegetarische menu's.
74. De waren *quiche, quiches en papadums [hartige pannenkoeken]* van het betwiste merk vallen onder de meer algemene aanduiding *pasteien [hartige taarten]* van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan.

Klasse 32

75. De waren *alcoholvrije dranken, frisdranken, niet-alcoholische dranken* en *minerale en gaseuze wateren* van het betwiste merk zijn in zekere mate overeenstemmend met de waren *melk en melkproducten* in klasse 29 en de waren *koffie, thee, cacao* en *koffiesurrogaten* in klasse 30 van het ingeroepen merk. Het gaat bij al deze waren om dranken zonder alcohol die afzonderlijk of in combinatie met elkaar kunnen worden genuttigd, al dan niet bij de maaltijd of een snack. Deze waren kennen dus eenzelfde toepassing, richten zich tot dezelfde consumenten en staan in concurrentie met elkaar: in plaats van voor het ene zou men voor het andere drankje kunnen kiezen.
76. De waren *basingrediënten voor alcoholvrije cocktails, vruchtendranken, vruchtensap, groentesappen [dranken] en smoothies* van het betwiste merk zijn in zekere mate overeenstemmend met de waren *geconserveerde, gedroogde, gekookte, gekoelde en bevroren vruchten en groenten* en *melk en melkproducten* in klasse 29 van het ingeroepen merk. Deze waren hebben dezelfde basisingrediënten en zijn in die zin complementair dat de ene waar nodig is voor de andere.
77. De waren *siropen en andere alcoholvrije preparaten voor de bereiding van dranken* van het betwiste merk vallen onder de meer algemene aanduiding *siropen* in klasse 30 van het ingeroepen merk en zijn dus identiek daaraan.

Klasse 33

78. De waren *alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren), cocktails, cider, alcoholische dranken, uitgezonderd bier* en *bereide alcoholische cocktails* van het betwiste merk stemmen naar hun aard en gebruik niet overeen met de waren en diensten van het ingeroepen merk. Evenmin zijn deze waren complementair; weliswaar kunnen zij in bepaalde omstandigheden gezamenlijk worden genuttigd, maar bepaald nodig is dit niet en al helemaal niet onontbeerlijk. De consument zal dan ook geen aanleiding kunnen zien om te denken dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van een verbonden onderneming. Overigens substantieert opposant ook niet waarom deze waren zouden overeenstemmen met de zijne.

Klasse 35

79. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. In het geval van waren gaat het om fysieke producten die kunnen worden overgedragen en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die worden verricht. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn: bepaalde diensten kunnen immers niet worden verricht zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

80. In deze context dient eraan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodanig dat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, The O STORE, T-116/06, 24 september 2008).

81. De detailhandels- en groothandelsdiensten van het betwiste merk hebben alle betrekking op voedingsmiddelen en kunnen dus ook de waren van het ingeroepen merk in de klassen 29 en 30 betreffen. Een fabrikant of leverancier van deze waren, zal deze waren ook kunnen verkopen, zodat deze waren en diensten complementair zijn en dus overeenstemmend.

Klasse 43

82. Alle diensten van het betwiste merk in deze klasse vallen onder de diensten van het ingeroepen merk in dezelfde klasse en zijn dus identiek daaraan.

Conclusie

83. De waren en diensten van het betwiste merk zijn deels identiek aan, deels overeenstemmend en deels niet overeenstemmend met de waren en diensten van het ingeroepen merk.

A.2 Globale beoordeling

84. 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.

85. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu gaat het om courante verbruiksgoederen en diensten die daarmee verband houden en die gericht zijn op de doorsnee consument, zodat moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

86. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, dan wel wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). In casu heeft het ingeroepen merk een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerken van de betrokken waren en diensten beschrijft. Opposant beroept zich op de bekendheid van zijn ingeroepen merken en voegt stukken toe ter ondersteuning daarvan. In het kader van het verwarringsgevaar is het niet nodig gebleken deze stelling nader te onderzoeken.

87. 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).

Conclusie verwarringsgevaar

88. De merken zijn visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend, terwijl de betrokken waren en diensten deels identiek, deels overeenstemmend en deels niet overeenstemmend zijn. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de identieke en overeenstemmende waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, zodat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van deze waren en diensten.

B. Grond 2: reputatie

89. Opposant meent dat door het betwiste merk afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het ingeroepen merk. Aangezien hierboven reeds verwarringsgevaar is vastgesteld ten aanzien van de identieke en overeenstemmende waren en diensten, zal het Bureau deze grond enkel onderzoeken met betrekking tot de niet overeenstemmende waren van het betwiste merk, namelijk:

- Klasse 16 Kookboeken; Receptenboeken.
- Klasse 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren); Cocktails; Cider; Alcoholische dranken, uitgezonderd bier; Bereide alcoholische cocktails.

Juridisch kader

90. Artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE kan enkel worden toegepast indien de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- i. de merken zijn gelijk, dan wel overeenstemmend;
- ii. het oudere merk is bekend;
- iii. door gebruik van het jongere merk wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk;
- iv. er is geen geldige reden voor het gebruik van het jongere merk.

91. Volgens het Hof zijn de inbreuken bedoeld in dit artikel, wanneer zij zich voordoen, het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het jongere merk, op grond waarvan

het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwacht het deze niet (HvJEU, Intel, C-252/07, 27 november 2008, ECLI:EU:C:2008:655).

92. De hierboven genoemde voorwaarden zijn cumulatief, zodat indien één ervan niet vervuld is dit moet leiden tot de afwijzing van de oppositie op grond van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE.

Gelijkheid dan wel overeenstemming tussen de merken

93. Het Bureau heeft hiervoor reeds vastgesteld dat de merken visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend zijn (zie punten 33-43).

i) Bekendheid van het oudere merk

94. Vooropgesteld zij dat de uitdrukking 'bekend in de Lidstaat', in artikel 5, lid 3 van de Richtlijn, dezelfde betekenis heeft als de identieke uitdrukking in artikel 10, lid 2, sub c. van de Richtlijn, dat identiek is aan de artikelen 8, lid 5 en 9, lid 2, sub c. van de Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerks (hierna : 'de Verordening'). In dat verband, overeenkomstig de rechtspraak van het Hof over de interpretatie van de Richtlijn en de Verordening, moet het ingeroepen merk bekend zijn bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn (HvJEU, zaken General Motors, C-375/97, 14 september 1999, ECLI:EU:C:1999:408 en Pago International, C-301/07, 6 oktober 2009, ECLI:EU:C:2009:611), in een aanmerkelijk gedeelte van dat territorium. Dergelijk deel kan, wat betreft zowel een Uniemerks als een Benelux merk, in bepaalde omstandigheden, samenvallen met het grondgebied van een enkele lidstaat (HvJEU, Pago, reeds genoemd).

95. Deze analyse betreft de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument (HvJEU, Intel, reeds aangehaald). Het publiek waarbij het oudere merk bekendheid moet hebben verworven, is het publiek waarop dat merk is gericht, dat wil zeggen — naar gelang van de aangeboden waar of dienst — het grote publiek dan wel een meer specifiek publiek, bijvoorbeeld een bepaalde beroepsgroep (HvJEU, General Motors, reeds aangehaald).

96. Bij het onderzoek naar de mate van bekendheid bij het betrokken publiek dienen alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven (HvJEU, General Motors, reeds aangehaald).

97. Het relevante tijdstip om te bepalen of het oudere merk bekendheid verworven heeft is de datum van indiening, of in voorkomend geval, de datum van voorrang van het jongere merk (zie artikel 2.2ter, lid 2 en, naar analogie, artikel 2.30sexies BVIE). Het relevante tijdstip in casu is 10 juni 2020, te weten de datum van indiening van het betwiste merk.

Beoordeling van de ingediende bewijsstukken

98. Opposant meent dat er sprake is van bekendheid van zijn ingeroepen merk en dient de volgende stukken in om dit aan te tonen:

- 1) Een getuigenverklaring;
- 2) Informatie over het bedrijf Mission;
- 3) Informatie over het productgamma van MISSION;
- 4) Online artikelen en informatie over Mission;

- 5) Kopieën van verkoopfactuur aan MISSION klanten in de Benelux.
- 6) Voorbeelden van advertenties voor MISSION producten;
- 7) Informatie over MISSION marketing en sponsoring;
- 8) Rapport van Google Analytics over bezoeken aan Mission websites;
- 9) Overzicht van wereldwijde registraties en aanvraag voor het merk MISSION;
- 10) Kopieën van Mission Sociale Media platforms.

99. De getuigenverklaring onder 1 hierboven is afkomstig van de commercieel directeur van opposant, althans voor Noord- en Oost-Europa van Gruma Netherlands B.V, een 100% dochteronderneming van opposant. Het feit dat deze verklaring niet afkomstig is van een onafhankelijke bron maar van opposant zelf, brengt niet noodzakelijkerwijs met zich mee dat deze als bewijsmiddel is uitgesloten. Bij de beoordeling van de bewijskracht ervan moet met name rekening worden gehouden met de herkomst, de omstandigheden waarin de verklaring tot stand is gekomen, 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). In casu is deze verklaring een samenvatting van de overige ingediende stukken, die hieronder meer in detail zullen worden bestudeerd.

100. Opposant licht toe (in stuk 2 hierboven) dat zijn onderneming in het midden van vorige eeuw een revolutie teweegbracht in de maïs- en tortilla-industrie in Mexico door een nieuw maalproces. In 1977 werd Mission Foods opgericht als dochteronderneming voor tortilla. Na succes op de Zuid-Amerikaanse en de Amerikaanse markt, werd in 1997 Mission Foods Europe gelanceerd. Door uitbreiding van de bestaande capaciteit en de aankoop van nieuwe productiefaciliteiten in heel Europa, verbetert het bedrijf voortdurend zowel producten als processen. Dit stuk bevat dus informatie over opposants geschiedenis en de ontwikkeling van zijn dochterbedrijven, maar bevat geen aanwijzingen over de bekendheid van de ingeroepen merken.

101. De *Mission retail range* (stuk 3) geeft een uitgebreid overzicht van opposants productassortiment: wraps, tortilla's, pizza, chips, flat breads, naan, chapatti, roti bread, pita, piadina, en dan nog in tal van variëteiten, smaken, kleuren en geuren, al dan niet diepgevroren, al dan niet met bewaarmiddelen, en geografisch opgedeeld in een *international range*, *Mission Mexican*, *Central & Eastern Europe Range*, *Continental Europe*, *Nordic Europe*, *Indian*. Het stuk is voorzien van tal van foto's van verpakkingen en van de producten zelf en omschrijvingen. Echter, nergens worden verkoopaantallen of omzetcijfers vermeld en afgezien van de nogal vage geografische aanduidingen blijkt niet precies waar al deze producten worden verkocht en evenmin in welke jaren.

102. De *online articles and information* (stuk 4) zouden volgens opposant *Missions local presence and reputation* tonen. Het gaat om de volgende artikelen:

- Een online artikel in De Limburger van 4 februari 2020 over de brand die de fabriek van Mission Foods in Roermond grotendeels verwoestte;
- Een artikel op Facebook van 4 mei 2015 en een commercial op Youtube waarin wordt verteld dat Ovis Boske in 2004 na 50 jaar werd overgenomen door het internationale bedrijf Mission Foods;
- Enkele pagina's van de website van opposant, met daarop onder meer de tekst *Through expansion of existing capacity and acquisition of new production facilities throughout Europe, Mission Foods are always geared to meet the fast-growing market demand and to guarantee capacity and IT-delivery. Mission Foods are committed to offer supply chain solutions through high level Supply Chain Management*. Verder bevat de website een wereldkaart met daarop diverse vestigingen van opposant (of zijn *business partnerships*).

Uit deze stukken valt evenwel geen enkele informatie te putten aangaande de mogelijke bekendheid van de ingeroepen merken.

103. De facturen (stuk 5), vijf in getale, zijn gericht aan Belgische ondernemingen voor levering van een assortiment uit het in punt 101 hierboven vermelde gamma, in totaal ten bedrage van enkele



tienduizenden euro's. Centraal bovenaan de facturen staat het logo *MISSION* en daaronder de tekst *Mission Foods is a trading name of Gruma Netherlands B.V. Roermond Handelsregister [...]*. Onder de omschrijvingen van de geleverde goederen komen de ingeroepen merken echter niet voor, zodat deze stukken geen informatie bieden over de eventuele bekendheid van deze merken, waarvoor overigens vijf facturen nogal aan de lage kant zijn.

104. De *samples of advertisements for MISSION products* (stuk 6) tonen een zestal afbeeldingen van verpakkingen en twee van een stand, kennelijk ontleend aan een promotiecampagne in Carrefour (België) in mei 2018. Informatie over de mogelijke bekendheid van de ingeroepen merken valt daaruit niet te putten, waarvoor overigens één campagne in één maand bij één grootwarenhuis op één locatie van de Beneluxlanden nogal aan de magere kant is.

105. Stuk 7 hierboven bevat een artikel van 23 januari 2020 waarin wordt aangekondigd dat *Arrow McLaren SP and Mission Foods have announced a multi-year partnership bringing the two brands together in the NTT IndyCar Series*. Daarnaast was Mission Foods sponsor van de *Australian Rules Football club de Western Bulldogs*. Tussen 2001 en 2011 sponsorde het ook een attractie in een tortillafabriek in het toenmalige themapark *Disney California Adventure Park*. Mission Foods blijkt ook een belangrijke korfbalsponsor te zijn bij bijvoorbeeld het *Queensland Firebirds*-team. Deze stukken zeggen evenwel niets over de gestelde bekendheid van de ingeroepen merken.

106. Het *report from Google Analytics on Mission website visits* (stuk 8 hierboven) toont van maart 2019 tot en met 3 januari 2021 respectievelijk de *Users*, *New Users* en *Sessions*, voor de Benelux als geheel respectievelijk 3.794, 3.781 en 3.605. Deze analyse zegt evenwel niets over de vermeende bekendheid van de ingeroepen merken.

107. In stuk 9 geeft opposant een zeer omvangrijk overzicht van zijn wereldwijd geregistreerde merken, maar dit overzicht zegt niets over de gestelde bekendheid van de ingeroepen merken, die overigens moet worden aangetoond in de Benelux en de Europese Unie.

108. Stuk 10 toont de aanwezigheid van opposant, althans zijn dochteronderneming Mission Foods op de sociale media Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn, maar deze aanwezigheid zegt niets over de bekendheid van de ingeroepen merken.

Conclusie bekendheid

109. Opposant heeft niet genoegzaam aangetoond dat de ingeroepen merken bekende merken zijn in de Benelux en de Europese Unie in de zin van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE. Bijgevolg is aan één van de (noodzakelijke) voorwaarden van deze bepaling niet voldaan en moet de oppositie op deze grond worden afgewezen.

B. Overige factoren

110. Verweerder stelt dat de ingeroepen merken niet worden gebruikt voor de diensten in klasse 43 (zie punt 24). Hij heeft echter niet om bewijs van gebruik verzocht, zodat er moet worden van uitgegaan dat de merken geldig zijn voor alle waren en diensten waarvoor ze zijn ingeschreven.

111. Het door verweerder voorwaardelijk (en in ondergeschikte orde) voorgestelde verzoek tot beperking van de waren en diensten (zie punten 24 en 27) is niet mogelijk in een oppositieprocedure. Met een waren- en/of dienstenbeperking kan alleen rekening worden gehouden indien deze ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk wordt verzocht aan het Bureau (zie in die zin ook GEU, Trenton, T-171/06, 17 maart 2009, ECLI:EU:T:2009:70). Overigens heeft de deposant op 27 oktober 2020 de lijst van waren en diensten al eens beperkt.

C. Conclusie

112. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring ten aanzien van de identieke en overeenstemmende waren en diensten. Aangezien niet is aangetoond dat de ingeroepen merken bekendheid genieten in de Benelux en/of de Europese Unie, dient de oppositie te worden afgewezen voor zover ze is gebaseerd op grond van artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE.

IV. BESLUIT

113. De oppositie met nummer 2016324 wordt gedeeltelijk toegewezen.

114. Benelux aanvraag 1418794 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klassen 29, 30, 32, 35 en 43: alle waren en diensten.

115. Benelux aanvraag 1418794 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren, aangezien deze niet overeenstemmend werden bevonden:

Klasse 16: alle waren.

Klasse 33: alle waren.

116. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 28 maart 2022



Willy Neys
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar:

Rémy Kohlsaet