

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016552
van 10 juni 2022

Opposant: **Jainanan Roopram**
Thorbeckesingel 41
3118 RW Schiedam
Nederland

Gemachtigde: **BrandMerk! Intellectual Property**
Minervahuis III Rodezand 34
3011 AN Rotterdam
Nederland

Ingeroepen merk: **Uniemerkt inschrijving 15861875**

ROOPRAM

Tegen

Verweerder: **Kishoor Roopram**
Scherpenhof 52
1188 JZ Amstelveen
Nederland

Gemachtigde: **NORD Advocaten B.V.**
Postbus 30020
9700 RM Groningen
Nederland

Betwiste merk: **Benelux aanvraag 1425376**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 21 september 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht voor het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren in klasse 30 en diensten in klasse 43. Deze aanvraag is onder nummer 1425376 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 oktober 2020.

2. Op 4 december 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op het oudere merk Uniemerik inschrijving 15861875 van het woordmerk ROOPRAM, ingediend op 26 september 2016 en ingeschreven op 27 oktober 2017 voor waren in de klassen 29 en 30 en diensten in de klassen 35 en 43.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen merk.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste merk en is gebaseerd op alle waren en diensten van het ingeroepen merk.

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

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 7 december 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 25 mei 2021.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, 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 meent dat wanneer het in aanmerking komende publiek geconfronteerd wordt met het betwiste merk, zich met name het woord ROOPROTTI zal herinneren. Volgens opposant is overduidelijk dat dit woordelement een samentrekking vormt van de achternaam van (zowel de opposant als) de verweerder en de naam van het Surinaamse gerecht roti dan wel een verwijzing hiernaar. In dat verband wenst de opposant nog te benadrukken dat deze al sinds het begin van deze eeuw tevens onder de naam ROOPRAM ROTI restaurants exploiteert. Daarmee riekt de aanvraag van verweerder, gelet op de familieband tussen partijen, tevens naar kwade trouw en hoewel kwade trouw geen rechtsgrond kan vormen voor een oppositie kan volgens opposant hieruit wel worden afgeleid dat verweerder tracht zo dicht mogelijk aan te schurken tegen het succesvolle merk van opposant.

10. Het feit dat het betwiste teken ROOPROTTI overduidelijk een samentrekking vormt van de familienaam ROOPRAM en de soortnaam ROTI (dan wel een directe verwijzing hiernaar) is temeer van belang, zo meent opposant, omdat hieruit kan worden afgeleid dat het daadwerkelijk onderscheidende woordelement binnen het betwiste teken bestaat uit de lettercombinatie ROOPR. Dit gezegd hebbende stelt de opposant dat, nu het betwiste onderscheidende element in een standaardlettertype is weergegeven, in de onderhavige kwestie met name de woordelementen ROOPRAM en ROOPR(OTTI) met elkaar dienen te worden vergeleken.

11. In het licht van het voorgaande en gelet op het feit dat het onderscheidende element ROOPR volledig c.q. het samengestelde woord ROOPROTTI voor het belangrijkste deel is geïncorporeerd in het ingeroepen merk, is de opposant van mening dat de betrokken merken visueel met elkaar overeenstemmen.

12. Auditief stemmen de betrokken merken sterk overeen. De eerste vijf letters ROOPR zullen identiek worden uitgesproken. Weliswaar verschillen de slotklanken van de betrokken merken maar aan deze elementen zal minder belang worden gehecht. Dit is zeker het geval nu de consument de slotklank ROTTI direct zal refereren aan het Surinaams gerecht roti. De link met de naam ROOPRAM is dan al snel gelegd.

13. Begripsmatig heeft het ingeroepen recht geen betekenis. Het betreft een achternaam van Surinaamse en/of Hindoestaanse herkomst. Dit neemt, aldus opposant, echter niet weg dat het in aanmerking komende publiek, mede gelet op de bekendheid van de producten en restaurants van de opposant, het element ROOPROTTI zal herkennen als een samentrekking van de naam ROOPRAM en ROTI. In die zin zal het in aanmerking komend publiek wel degelijk een associatie kunnen maken met zijn producten en diensten. Hierdoor is er tevens vanuit begripsmatig oogpunt sprake van een bepaalde mate van overeenstemming en ligt directe dan wel indirecte verwarring voor de hand.

14. De waren en diensten zijn volgens opposant identiek, dan wel soortgelijk of complementair.

15. Volgens opposant kunnen de waren in casu bestemd zijn voor zowel professionele eindgebruikers als particulieren. De omschreven restaurant- en cateringdiensten zullen met name gericht zijn op particulieren. Beide categorieën zijn normaal geïnformeerd en redelijk oplettend. In die zin mag het aandachtsniveau als gemiddeld/normaal worden geacht.

16. Opposant stelt dat de naam ROOPRAM geen van de waren en diensten in kwestie beschrijft en daarom beschikt over een normaal onderscheidend vermogen.

17. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste merk te weigeren en de verweerder te veroordelen in de door hem gemaakte kosten.

B. Reactie verweerder

18. Verweerder meent dat het beeldbestanddeel van het betwiste merk een significante invloed zal uitoefenen op de waarneming van het teken door het publiek. Zeker ook omdat dit in een felle kleur rood is uitgevoerd. Onderscheidend in het betwiste merk is daarnaast het geel/oranje gekleurde woordelement 'ROOPROTTI'. Volgens verweerder is het nog maar zeer de vraag of het relevante publiek dit teken zal opvatten als een samentrekking tussen de gedeelde familienaam van opposant en verweerder, 'Roopram', en het Surinaamse gerecht roti. Immers, de overeenkomst zit enkel in het eerste gedeelte van de familienaam ('Roopr') en het Surinaamse gerecht roti wordt met één 't' gespeld. Belangrijker is evenwel dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat relevante publiek in het bestreden teken een samentrekking zou zien tussen de familienaam Roopram en het gerecht roti. Een voorwaarde daarvoor zou namelijk minimaal zijn

dat het relevante publiek enige kennis zou hebben van deze familienaam. De familienaam Roopram is in algemene zin weinig voorkomend in het relevante territorium, de Benelux. Verweerder betwist derhalve dat het relevante publiek het bestreden teken als een samentrekking van Roopram en roti zou beschouwen.

19. Van kwade trouw is geen sprake. Niet alleen is dit geen grond voor oppositie, ten tweede heeft opposant dit niet bewezen en ten derde wijzen de feiten van het geval niet naar kwade trouw. In dit laatste verband is van belang dat de ouders van verweerder in 1973 in Suriname een concern hebben opgericht onder de naam Roopram Rotishop en dat verweerder het concern naderhand heeft overgenomen, zodat verweerder gerechtigd is de onderneming onder die naam voort te zetten, zodat er geen sprake is van kwade trouw.

20. Nu het bestreden teken 'ROOPROTTI' niet als een samentrekking van 'roopram' en 'roti' zal worden beschouwd door het relevante publiek, is er ook geen enkele reden om dit element nader te ontleden in de lettercombinaties 'ROOPR' en 'OTTI'.

21. Volgens verweerder verschillen de betrokken merken in visueel opzicht significant van elkaar. Het zeer dominante en onderscheidende beeldelement in het betwiste merk komt in het geheel niet voor in het ingeroepen merk en verder bestaan er opvallende verschillen tussen de woordelementen van de beide merken.

22. Auditief gezien is de mate van overeenstemming volgens verweerder gering. Tussen het element 'ROOPROTTI' in het betwiste merk en het oudere woordmerk 'ROOPRAM' bestaat slechts een geringe gelijkenis en het onderscheidend vermogen van het element "restaurant" in het betwiste merk is laag door het beschrijvend karakter ervan.

23. Van een begripsmatige gelijkenis tussen de betrokken merken is geen sprake, nu geen van de betrokken merken een betekenis heeft.

24. De waren en diensten zijn volgens verweerder identiek dan wel soortgelijk en het ingeroepen merk heeft een normaal onderscheidend vermogen.

25. Verweerder concludeert dat er geen kans op verwarring bestaat en verzoekt het Bureau derhalve de oppositie af te wijzen en zijn merk in te schrijven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

26. 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.

27. 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."*

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, lid 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 te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ROOPRAM	

Visuele vergelijking

33. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk.

34. Het betwiste merk is een samengesteld woord-/beeldmerk. Hoewel het woordelement vaak een grotere impact heeft op de consument dan het beeldelement omdat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289 en Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916), is het in het rood weergegeven beeldelement van het betwiste merk dat boven het woordelement ROOPROTTI is geplaatst niet volledig te veronachtzamen (zie in die zin ook Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, reeds geciteerd). Door de grootte van dat beeldelement, zeker in verhouding tot de grootte van de daaronder geplaatste woordelementen, de (mate van) stilering en de positionering ervan, zal dit element de aandacht van de consument trekken. Het Bureau is om die reden van oordeel dat de aandacht minstens zoveel naar dat beeldelement als de woordelementen uit zal gaan. Dat geldt evenwel niet voor de stilering van de woordelementen "ROOPROTTI" en "restaurant", die beide zijn weergegeven in een standaard en banaal lettertype.

35. De woordelementen ROOPRAM en ROOPROTTI, die bestaan uit zeven respectievelijk negen letters, delen de eerste vijf letters en het is juist het begin van woorden waaraan de consument het meeste belang hecht (zie in die zin ook GEU, MUNDICOR, T-183/02-T-184/02, 17 maart 2004, ECLI:EU:T:2004:79).

36. Nu de betrokken merken verschillen ten aanzien van hun vormgeving maar ten aanzien van hun woordelementen identiek zijn voor wat betreft het begin ervan, stemmen de betrokken merken visueel in zekere mate overeen.

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 arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08, ECU:EU:T:2010:152).

38. Het element "restaurant" in het betwiste merk is beschrijvend en het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184). Daarnaast geldt dat een merk dat bestaat uit verschillende elementen over het algemeen wordt afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (zie in die zin GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009, ECLI:EU:T:2009:432 en arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006, ECLI:EU:T:2006:370). In casu is het dus waarschijnlijk dat het betwiste merk zal worden uitgesproken als "ROOPROTTI", mede gezien het feit dat dit element aan het begin van het merk staat en juist het begin dat deel is van woorden waaraan de consument normaal gezien meer belang hecht (GEU, MUNDICOR, reeds aangehaald). Bovendien zal het woord "restaurant" in de regel niet worden uitgesproken als er aan een restaurant wordt gerefereerd.

39. De auditieve vergelijking die gemaakt dient te worden is dan ook die tussen de woordelementen "ROOPRAM" en "ROOPROTTI". Het ingeroepen merk bestaat uit twee lettergrepen, te weten -ROOP en -RAM. Het betwiste merk bestaat uit drie lettergrepen, te weten -ROOP, -RO(T) en -TI. De eerste lettergreep zal worden uitgesproken als [ro:p of rup]. De merken stemmen auditief overeen in de eerste lettergreep en de aanvangsletter - R van de tweede lettergreep, maar verschillen voor het overige deel.

40. Naar het oordeel van het Bureau zijn de merken auditief gezien in zekere mate overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

41. Naar oordeel van het Bureau hebben beide merken geen voor het relevante publiek in de Benelux vaststaande betekenis. De stelling van opposant dat voor het relevante publiek overduidelijk is dat het element "ROOP" verwijst naar de achternaam van zowel opposant als verweerder kan door het Bureau niet worden bijgetreden. Voor zover de naam "Roopram" al bekend zou zijn bij het relevante publiek in de Benelux, wat volgens het Bureau onaannemelijk is nu de naam in de Benelux geen bekende of veel voorkomende is, kan daaruit niet de conclusie worden getrokken dat het element "ROOP" zal worden gezien als verwijzend naar de naam "Roopram". Zelfs als dit wel het geval zou zijn zou dit geen andere conclusie op hoeven te leveren aangezien namen in de regel geen betekenis hebben.

42. Een begripsmatige vergelijking is dan ook niet mogelijk.

Conclusie

43. De merken stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

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 waren en 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 van het ingeroepen merk en deze waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KL 29 Vlees, vis, gevogelte en wild, vleesextracten, geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten, geleien, jams, eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten, conserven; roti; mengsels van groenten waaraan specerijen en kruiden zijn toegevoegd, in droge of vloeibare vorm, voor de bereiding van gerechten; ingrediënten voor de vervaardiging van Surinaamse en Aziatische gerechten (voor zover niet begrepen in andere klassen); kant en klare Surinaamse en Aziatische maaltijden	
KL 30 Koffie, thee, cacao, koffiesurrogaten; rijst, tapioca, sago; meel en graanpreparaten; brood, banket- en suikerbakkerswaren; consumptie-ijs, suiker; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd, azijn, kruidensausen; specerijen en kruiden; mengsels van specerijen en/of kruiden en/of zout waaraan groenten zijn toegevoegd, in droge, vloeibare of pastavorm, voor het marinieren van vlees, voor	KL 30 Gemaksvoedsel en hartige snacks op basis van granen; zouten, kruiden, aromaten en kruiden [specerijen]; hartige sauzen, chutneys en pasta's; bakkersproducten, suikergoed, chocolade en nagerechten; suiker, natuurlijke zoetstoffen, zoete omhulsels en vullingen, bijenproducten; ijs, roomijs, yoghurtijs en waterijs; koffie, thee en cacao en vervangingsmiddelen hiervoor; bewerkte granen,

<p>de bereiding van gerechten en/of voor het maken van vleesproducten; mengsels van specerijen en kruiden al dan niet met toevoeging van zout en/of groenten en/of zetmeelproducten, al dan niet in droge, vloeibare of in pastavorm, voor het marinieren van vlees en dergelijke producten, voor de worstfabricage, voor het kruiden van vlees, vis, gevogelte of wild, alsmede voor het maken van hamburgers (vleesproducten); ingrediënten voor de vervaardiging van Surinaamse en Aziatische gerechten (voor zover niet begrepen in andere klassen); kant en klare Surinaamse en Aziatische maaltijden</p>	<p>zetmeel en producten hiervan, preparaten voor het bakken en gist</p>
<p>KL 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; zakelijke bemiddeling bij het verhandelen van voedingswaren en dranken, voornoemde diensten tevens te verlenen via het internet; administratieve verwerking van bestelorders via het internet; advisering inzake bedrijfsvoering van restaurants, café-restaurants, cafés, bars of cafetaria's; zakelijke advisering inzake franchising; detail- en groothandelsdiensten op het gebied van voedingsmiddelen, specerijen en kruiden, zuivelproducten, frisdranken, alcoholische dranken, verse maaltijden, keukengerei en verzorgingsproducten; import- en exportdiensten; het samenbrengen, ten bate van derden, van voedingsmiddelen, specerijen en kruiden, zuivelproducten, frisdranken, alcoholische dranken, verse maaltijden, keukengerei en verzorgingsproducten om de klant in staat te stellen voornoemde goederen op z'n gemak te bekijken en te kopen; het aanbieden van online detailhandelsdiensten en online besteldiensten (administratieve verwerking van bestelorders) op het gebied van voedingsmiddelen, specerijen en kruiden, zuivelproducten, frisdranken, alcoholische dranken, verse maaltijden, keukengerei en verzorgingsproducten; zakelijke administratie van licenties op producten en diensten van derden; zakelijke hulpverlening bij de exploitatie van restaurants en andere horecagelegenheden; administratieve diensten in het kader van het opstellen en afsluiten van franchiseovereenkomsten ten behoeve van restaurants en detailhandelsbedrijven; zakelijke bemiddeling tussen opdrachtgevers en dienstverleners in de cateringbranche; organisatie van beurzen voor commerciële of publicitaire doeleinden; het bieden van de mogelijkheid ter verkrijging van kortingen en andere financiële voordelen, ook bedoeld als prikkel ter bevordering van de verkoop en ter</p>	

stimulatie van de loyaliteit van klanten; het opzetten en ter beschikking stellen van kortings-, spaar- en voordeelsystemen; alle voornoemde diensten al dan niet verleend langs elektronische weg, waaronder het Internet.	
KL 43 Restauratie (verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting; horecadiensten; diensten van een restaurant, café, bar of cafetaria; cateringdiensten; het bereiden, verzorgen (uitserveren) en verstrekken van voedsel en dranken (restauratie); traiteursdiensten; het verzorgen van maaltijden op feesten, bedrijfsfeesten, congressen en andere bijeenkomsten, waaronder banketten en barbecues; voorlichting en advisering op het gebied van horeca- en cateringdiensten, tevens te verlenen via het internet.	KL 43 Restaurants; catering.

47. Tussen partijen is in confesso dat de waren en diensten identiek en/of soortgelijk zijn. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Het Bureau gaat er derhalve vanuit dat de waren en diensten overeenstemmend of identiek zijn.

Conclusie

48. De waren en diensten zijn identiek dan wel overeenstemmend.

Globale beoordeling

49. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten een rol.

50. 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). De betrokken waren en diensten zijn naar hun aard gericht op het grote publiek, waarbij van een gemiddeld aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

51. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Nu het ingeroepen merk geen kenmerk van de waren en diensten beschrijft, is er sprake van een normaal onderscheidend vermogen.

52. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de 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). De merken zijn overeenstemmend en de waren en diensten zijn identiek en/of overeenstemmend.

53. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Conclusie

54. Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot de conclusie dat er gevaar voor verwarring bestaat, zodat de oppositie moet worden toegewezen.

IV. BESLUIT

55. De oppositie met nummer 2016552 wordt toegewezen.

56. Benelux aanvraag 1425376 wordt niet ingeschreven.

57. 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, 10 juni 2022



Pieter Veeze
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar:

François Veneri