

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2016646**  
**van 8 juli 2022**

**Opposant:** **YAYLA Türk Lebensmittelvertrieb GmbH**  
Emil-Schäfer-Strasse 18  
47800 Krefeld  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Haagsch Octrooibureau**  
Breitnerlaan 146  
2596 HG Den Haag  
Nederland

**Ingeroepen merk 1:** **Uniemerkt inschrijving 14770564**



**Ingeroepen merk 2:** **Uniemerkt inschrijving 11197977**

Dogal

*tegen*

**Verweerder:** **Veysel Çimenci**  
Meer en Vaart 16 B  
1068 ZZ Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** **Sinem H. Bulut-Yazir**  
Joan Muyskenweg 22  
1096 CJ Amsterdam  
Nederland

**Betwiste teken:** **Benelux aanvraag 1427679**



## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 22 oktober 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren in de klassen 29, 30 en 32:



De aanvraag is onder nummer 1427679 in behandeling genomen en gepubliceerd op 18 november 2020.

2. Op 18 januari 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:



- Uniemerkt inschrijving 14770564 van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend op 5 november 2015 en ingeschreven op 22 maart 2016 voor waren in de klassen 29, 30 en 31;
- Uniemerkt inschrijving 11197977 van het woordmerk Doğal, ingediend op 19 september 2012 en ingeschreven op 30 januari 2013 voor waren in klasse 29.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen oudere merken.

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

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 20 januari 2021. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 24 november 2021.

## **II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN**

8. Opposant verwijst in zijn argumenten abusievelijk naar voormalige wetsartikelen 2.14, lid 1 sub a jo. artikel 2.3 sub b BVIE<sup>1</sup> voor de grondslag van de oppositie. Om die reden betoogt verweerder dat de oppositie niet-ontvankelijk is. Het Bureau is van oordeel dat een oppositie ontvankelijk is als opposant bij de indiening ervan heeft voldaan aan de daartoe in het UR gestelde minimale vereisten. Het feit dat opposant in zijn argumenten verwijst naar oude wetsartikelen maakt in het onderhavige geval niet dat de argumenten onvoldoende begrijpelijk zijn. Het is duidelijk dat de argumenten van opposant betrekking hebben op verwarringsgevaar en verweerder heeft dit kennelijk ook zo begrepen.

### **A. Argumenten opposant**

9. Opposant betoogt dat het betwiste teken de merknaam 'Doğal' in zijn geheel bevat. Volgens opposant ligt het zwaartepunt bij het begin van een merk, in casu 'Doğal', en zal het publiek dit als eerste waarnemen, herkennen en herinneren. Met betrekking tot het ingeroepen beeldmerk stelt opposant dat de figuratieve elementen van ondergeschikte aard zijn.

10. Volgens opposant is het woordmerk 'Doğal' derhalve het dominerend bestanddeel dat blijft hangen in de herinnering van de consument en zullen de visuele aspecten van de beeldelementen gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Dit geldt eveneens voor het tweede woord 'Takil' in het betwiste teken, aldus opposant.

11. Met betrekking tot de auditieve vergelijking betoogt opposant dat de dominante elementen van het betwiste merk en het ingeroepen merk, te weten 'Doğal', identiek zijn en een identieke klank hebben.

12. Opposant stelt dat de aanduiding 'Doğal' in het Turks 'natuurlijk' of 'niet-kunstmatig' betekent. Volgens opposant is dit ook de filosofie achter de producten van de ingeroepen merken.

13. Op grond van de totaalindruk van het betwiste teken en de ingeroepen merken betoogt opposant dat er sprake is van een visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming. Daarnaast stelt opposant dat de betrokken waren identiek, dan wel overeenstemmend zijn.

14. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en het bestreden teken te weigeren, alsmede dat verweerder in de kosten wordt verwezen.

15. Op verzoek van verweerder dient opposant bewijzen van gebruik in.

### **B. Reactie verweerder**

16. Met betrekking tot de vergelijking van de merken betoogt verweerder dat er zichtbare verschillen in kleur, lettertype, vorm en tekst bestaan. Daarnaast bestaat het wordelement van de ingeroepen merken uit één woord en dat van het bestreden teken uit twee woorden met daarbij de vermelding van het webadres. Verweerder merkt op dat het bestreden teken op de website van verweerder bovenaan in het midden van de pagina, dan wel het beeldscherm te zien is. De website van opposant vermeldt echter alleen maar het merk 'Yayla' en niet het merk 'Dogal', aldus verweerder. Volgens verweerder is er derhalve geen sprake van visuele overeenstemming.

---

<sup>1</sup> Het BVIE is laatstelijk gewijzigd door het protocol van 11 december 2017, welke wijziging inwerking zijn getreden vanaf 1 maart 2019.

17. Verweerder betoogt dat de ingeroepen merken worden uitgesproken als één woord, terwijl bij het bestreden merk er twee woorden achter elkaar worden uitgesproken. Volgens verweerder heeft het tweede woord zonder het eerste woord geen betekenis. De twee woorden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, omdat het woord 'Takil' het onderscheidende element is. Om die reden zal dit woord ook worden uitgesproken. Het feit dat het eerste deel van de tekens hetzelfde is betekent dan ook niet dat er een gelijkenis is tussen de merken, aldus verweerder.

18. Op begripsmatig vlak stelt verweerder dat het woord 'Doğal' een Turks woord dat 'natuurlijk' betekent. Het betreft volgens verweerder een bijvoeglijk naamwoord. Het woord 'Takil' is een afgeleide van het werkwoord 'Takilmak' en dat betekent 'chillen' (in het Engels 'hang out'), aldus verweerder. Verweerder stelt dat het bestreden teken in het Nederlands als 'wees/doe natuurlijk' zou worden vertaald.

19. Verweerder betwist dat het woordmerk Dogal als dominerend bestanddeel blijft hangen in de herinnering van de consument. Daarnaast is het onjuist dat de consument geen aandacht zou hebben voor het woordelement 'Takil' in het bestreden teken. Verweerder betoogt dat met de aanduiding 'Dogal Takil' is beoogd een boodschap uit te brengen over de leefwijze van de consument, een aanbeveling te doen, dan wel een advies te geven. Dit zorgt voor een belangrijk begripsmatig verschil met de ingeroepen merken, aldus verweerder.

20. Volgens verweerder komt het merk Dogal nergens voor en zal de consument dan ook niet bekend zijn met dit merk. Om die reden kan er volgens verweerder geen sprake zijn van verwarringsgevaar.

21. Met betrekking tot de vergelijking van de waren stelt verweerder dat deze waren weliswaar overeenstemmen, maar dat de aanwezigheid in het economisch verkeer van beide merken en producten zeer verschillend is. Volgens verweerder is opposant een groothandel die zich richt op verkoop via Turkse winkels en supermarkten. Verweerder richt zich echter op online verkoop en is zeer actief op social media, in tegenstelling tot opposant. Ook betoogt verweerder dat de producten die onder het bestreden teken op de markt worden gebracht van hogere kwaliteit zijn dan de producten van opposant. Volgens verweerder kunnen beide merken naast elkaar bestaan, omdat deze via verschillende kanalen opereren waardoor er geen risico op gevaar voor verwarring aanwezig is.

22. Op grond van het voorgaande verzoekt verweerder het Bureau om de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

#### *Reactie op bewijs van gebruik*

23. Verweerder heeft in zijn argumenten betoogd dat opposant de ingeroepen merken niet normaal gebruikt en om gebruiksbewijzen verzocht. Als reactie op de ingediende gebruiksbewijzen merkt verweerder op dat opposant enkel facturen, factuuroverzichten, alsmede een folder heeft ingediend in het Duits, zonder nadere toelichting. Verweerder begrijpt echter dat het gaat om facturen van opposant die zijn gericht aan winkels of bedrijven die van opposant een product met de benaming 'Dogal' hebben gekocht. Verweerder stelt onder meer dat de verkochte aantallen zeer laag zijn, dat het merk niet wordt gebruikt zoals het is geregistreerd, alsmede dat de aanduiding 'Dogal' niet als merk wordt gebruikt, maar dat hiermee wordt aangegeven dat de producten op natuurlijke wijze worden geproduceerd. Verweerder concludeert daarom dat niet is aangetoond dat de ingeroepen merken normaal zijn gebruikt.

24. Verweerder gaat in de reactie op de gebruiksbewijzen ook in op het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken, alsmede de co-existentie met andere merkinschrijvingen.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Bewijzen van gebruik**

25. Overeenkomstig artikel 2.16bis BVIE levert opposant, op verzoek van verweerder, het bewijs dat het oudere merk normaal is gebruikt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE, dan wel dat er geldige redenen voor het niet-gebruik bestonden. Het bewijs moet gebruik aantonen in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang van het merk waartegen de oppositie zich richt.

26. De betwiste aanvraag werd ingediend op 22 oktober 2020. De periode die in aanmerking moet worden genomen - de relevante periode - loopt dus van 22 oktober 2015 tot 22 oktober 2020.

27. Ten aanzien van het ingeroepen beeldmerk (Uniemerkt 14770564) stelt het Bureau vast dat dit is ingeschreven op 22 maart 2016 en dus op de datum van indiening van het betwiste teken nog niet gebruiksplichtig was. Om proceseconomische redenen zal het Bureau derhalve eerst overgaan tot het beoordelen van het verwarringsgevaar op basis van het ingeroepen beeldmerk.

#### **A.2 Verwarringsgevaar**

28. 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.

29. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *“Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. 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.”*<sup>2</sup>

30. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.<sup>3</sup>

31. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.<sup>4</sup>

#### **Vergelijking van de tekens**

32. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient

---

<sup>2</sup> Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt.

<sup>3</sup> HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

<sup>4</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.<sup>5</sup>

33. In bepaalde omstandigheden kan de totaalindruk die een samengesteld teken bij het relevante publiek nalaat, weliswaar door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd, maar de overeenstemming kan alleen op basis van het dominerende bestanddeel worden beoordeeld, wanneer alle andere bestanddelen van het teken te verwaarlozen zijn.<sup>6</sup>

34. De te vergelijken merken zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

#### Visuele vergelijking

35. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit de het woordelement 'Dogal' weergegeven in groene letters met een rode ovale omlijsting. Boven de letter 'g' bevindt zich een groen gestileerd blaadje. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit de woordelementen 'Doğal Takil' met daaronder 'www.dogaltakil.com', weergegeven in donkergroene letters. De woordelementen zijn geplaatst in het midden van het teken en boven en onder de woordelementen bevinden zich twee delen van een cirkel bestaande uit verschillende kleuren groen. Links van de woordelementen bevinden zich drie gestileerde blaadjes en het geheel van woord- en figuratieve elementen is geplaatst in een lichtgroen vierkant.

36. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement.<sup>7</sup> Hoewel het publiek de figuratieve elementen in zowel het ingeroepen merk als het bestreden teken zal opmerken is het Bureau van oordeel dat de aandacht van de consument hier eerst en vooral zal uitgaan naar de woordelementen 'Dogal' en 'Doğal Takil'.

37. Het enige woordelement van het ingeroepen merk komt in zijn geheel terug in het eerste deel van het bestreden teken. Het verschil in het gebruik van de letter 'g' of 'ğ' doet hier niet aan af. Het publiek

<sup>5</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>6</sup> HvJEU 22 oktober 2015, C-20/14, ECLI:EU:C:2015:714, punt 37 (BGW) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>7</sup> Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

zal in beginsel meer aandacht besteden aan het begin van een merk.<sup>8</sup> In zoverre is er sprake van overeenstemming tussen de tekens.

38. De overige elementen in het betwiste teken stemmen niet overeen met het ingeroepen merk. Daarnaast is een belangrijk visueel verschil dat het betwiste teken aanmerkelijk meer woord- en beeldelementen bevat dan het ingeroepen merk.

39. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmen.

#### *Auditieve vergelijking*

40. De fonetische weergave van een samengesteld teken komt overeen 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.<sup>9</sup>

41. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak komt het naar het oordeel van het Bureau aan op de vergelijking tussen "Dogal" en "Doğal Takil". Het onderschrift "www.dogaltakil.com" in het betwiste teken zal, gelet op de plaats en grootte van de letters, naar het oordeel van het Bureau niet worden uitgesproken, mede omdat de gemiddelde consument, gelet op de lengte van de woorden in het betwiste teken, geneigd zal zijn het teken af te korten.<sup>10</sup>

42. Bij de uitspraak van "Dogal" en "Doğal Takil" worden de eerste twee lettergrepen identiek uitgesproken. Zoals ook in het kader van de visuele vergelijking is overwogen, zal het publiek meer aandacht besteden aan het begin van een merk. De tekens zijn auditief verschillend door de uitspraak van het woord "Takil" in het bestreden teken.

43. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op auditief vlak in zekere mate overeenstemmen.

#### *Begripsmatige vergelijking*

44. Partijen zijn het erover eens dat de aanduiding 'Doğal' het Turkse woord is voor 'natuurlijk' (zie alinea's 12 en 18). Onvoldoende gesteld is echter, en voor zover wel gesteld is het onvoldoende aangetoond, dat het publiek in de Benelux op de hoogte is van deze betekenis. Bovendien is Turks geen officiële taal in de Benelux en het Bureau is daarom van oordeel dat op zijn minst een groot deel van het publiek in de Benelux het woord 'Doğal' niet zal kennen en daarom zal opvatten als fantasiewoord zonder betekenis.

45. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

#### *Conclusie*

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

<sup>8</sup> zie Gerecht EU, 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79 (Mundicor).

<sup>9</sup> Zie Gerecht EU 25 mei 2005, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176 (PC WORKS), punt 42 en Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152 (Thai Silk), punt 58.

<sup>10</sup> Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 95 (Equivalenza).

47. Nu er sprake is van een zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens kan een globale beoordeling van het verwarringsgevaar aan de hand van de andere relevante factoren, niet achterwege blijven.<sup>11</sup>

### **Vergelijking van de waren en diensten**

48. 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.<sup>12</sup>

49. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.<sup>13</sup>

50. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KI 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; Vleesextracten; Geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; Geleien, jams, compote; Eieren, melk en melkproducten; Eetbare oliën en vetten.	CI 29 Olives, [prepared]; Preserved nuts; Cured sausages; Milk products; Frozen meals consisting primarily of meat; Frozen meals consisting primarily of poultry; Frozen meals consisting primarily of fish; Frozen prepared meals consisting principally of vegetables; Vegetables, dried; Jams; Dried pulses; Oils for food; Broth; Arrangements of processed fruit; Snack foods based on legumes; Nut-based snack foods; Dried fruit-based snacks; Knockwurst; Smoked sausages; Sausages; Tomato concentrates [puree]; Sheep cheese; Preserves, pickles; Goat cheese; Mixes for making soup; Falafel; Olive paste; Mixed vegetables; Mixed pickles; Pickled hot peppers; Processed peppers; Pickled peppers; Preserved garlic; Pickled vegetables; Bottled vegetables; Canned sliced vegetables; Gherkins; Pickled jalapenos; Fish, preserved; Stuffed olives; Processed lemons; Dried fruit; Dried figs; Powdered cream; Whiteners [dairy] for beverages; Tuna in oil; Processed fish products for human consumption; Cheese.; Processed fruits; processed meat products; Edible oils; tomato paste; tahini (sesame seed paste); Potato chips; dried nuts; preserved nuts; pickles.; Bacon.

<sup>11</sup> Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 60 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

<sup>12</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

<sup>13</sup> Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).



<p>KI 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; Meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; Honing, melassestroop; Gist, rijsmiddelen; Zout, mosterd; Azijn, kruidensausen; Specerijen; Ijs.</p>	<p>CI 30 Pastries consisting of vegetables and poultry; Flaky pastry containing ham; Pastries consisting of vegetables and meat; Pastries consisting of vegetables and fish; Baozi [stuffed buns]; Bibimbap [rice mixed with vegetables and beef]; Brioches; Pasta containing stuffings; Prepared meals containing [principally] pasta; Biscuits; Pastries, cakes, tarts and biscuits (cookies); Sweet biscuits for human consumption; Honey; Seasoning mixes; Dry seasoning mixes for stews; Flavoured vinegar; Marinades containing seasonings; Condiments; Pasta sauce; Pasta; Snack food products consisting of cereal products; Coffee; Tea; Chocolate; Sweetmeats [candy]; Sweets (candy), candy bars and chewing gum; Bakery goods; Cinnamon rolls; Chocolates; Bulgur; Vermicelli [noodles]; Edible salt; Chewing gum; Corn flour; Sesame paste; Peppers [seasonings]; Mayonnaise; Mayonnaise-based sauces; Tomato ketchup; Ketchup [sauce]; Sambals; Sambal oelek (ground red pepper sauce); Powdered garlic; Prepared foodstuffs in the form of sauces; Ready-made sauces; Sauces [condiments]; Filled chocolate; Semolina; Iced tea; Cake mixes; Baking powder; Castor sugar; Sugar; Rice; Pasta preserves.; Spices; Mustard; Spices.; Cereals; Sauces.</p>
<p>KI 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden, voorzover niet begrepen in andere klassen; Levende dieren; Verse vruchten en groenten; Verse en verwerkte bosproducten, verse en gekoelde vruchten en groenten; Voedingsmiddelen voor dieren; Mout.</p>	
	<p>CI 32 Soft drinks; Flavoured mineral water; Mineral water [beverages]; Syrups for making flavoured mineral waters; Lime juice cordial; Fruit juice beverages; Juices; Mixed fruit juice; Colas [soft drinks]; Non-carbonated soft drinks; Fruit flavored soft drinks.</p>

51. Verweerder betoogt dat de waren weliswaar overeenstemmen, maar dat het gebruik in het economisch verkeer verschillend is (zie alinea 21). Zoals hierboven is aangegeven kan, in het kader van een oppositieprocedure, geen rekening worden gehouden met het feitelijke gebruik van de betrokken merken, aangezien de vergelijking van de teken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (zie alinea 49). Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol.<sup>14</sup>

52. Verweerder betwist derhalve niet dat de waren overeenstemmend zijn, zoals opposant heeft gesteld (zie alinea 13). Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21

<sup>14</sup> HvJEU 15 maart 2007, C-171/06, ECLI:EU:C:2007:171, punt 59 (Quantum).

UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Het Bureau gaat er derhalve vanuit dat de waren overeenstemmend zijn, nu de gemotiveerde stelling van de opposant daartoe door verweerder niet is betwist.

### **Globale beoordeling**

53. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.<sup>15</sup> De betrokken waren zijn naar hun aard gericht op het grote publiek, waarbij van een laag tot gemiddeld aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

54. 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.<sup>16</sup> In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, nu dit merk voor het publiek in de Benelux geen kenmerk van de betrokken waren omschrijft.

55. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens 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 tekens, en omgekeerd.<sup>17</sup>

56. In dit geval is er sprake van een zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen de conflicterende tekens en zijn de betrokken waren overeenstemmend. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide waren en die waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

### **B. Overige factoren**

57. Tot slot wijst het Bureau erop dat de extra argumenten die verweerder heeft gegeven in zijn reactie op de bewijzen van gebruik (zie alinea 24) niet in overweging kunnen worden genomen. Er is immers in regel 1.14 UR strikt geregeld wanneer partijen in de gelegenheid zijn om argumenten en een reactie hierop in te dienen.

58. Ten overvloede merkt het Bureau op dat deze argumenten geen verschil zouden hebben gemaakt voor de uitkomst, omdat het Bureau uitgaat van een normaal onderscheidend vermogen (zie alinea 54). Daarnaast kan slechts in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken verminderen. Hiermee kan echter

---

<sup>15</sup> HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

<sup>16</sup> HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

<sup>17</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn.<sup>18</sup> In casu werd dit bewijs niet geleverd.

### **C. Conclusie**

59. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat.

60. Aangezien de oppositie reeds slaagt op basis van het ingeroepen oudere beeldmerk, wordt aan een beoordeling op basis van het ingeroepen oudere woordmerk, alsmede aan de vraag of dit merk normaal is gebruikt, niet meer toegekomen.

### **IV. BESLUIT**

61. De oppositie met nummer 2016646 wordt toegewezen.

62. De Benelux aanvraag met nummer 1427679 wordt niet ingeschreven.

63. 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, 8 juli 2022



Eline Schiebroek

Tomas Westenbroek

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Gerda Veltman

---

<sup>18</sup> zie in die zin Gerecht EU 7 november 2007, T-57/06, ECLI:EU:T:2007:333 (Top iX) en Gerecht EU 20 januari 2010, T- 460/07, ECLI:EU:T:2010:18 (LIFE BLOG), punt 68.