

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016820
van 31 augustus 2023

Opposant: **R&S Vertriebs GmbH**
Im Teelbruch 87
45219 Essen
Duitsland

Gemachtigde: **Lydian cvba**
Havenlaan 86
1000 Brussel
België

Ingeroepen merk 1: Uniemerkt 15448996

Château Boeuf

Ingeroepen merk 2: Uniemerkt 15453491



Ingeroepen merk 3: Uniemerkt 12594248

Château Boeuf

Ingeroepen merk 4: Uniemerkt 12695839



tegen

Verweerder: **ChateauBriand Soest B.V.**

Zuidergracht 20
3763 LV Soest
Nederland

Gemachtigde: **De Clercq Advocaten Notarissen**

Hoge Rijndijk 306
2314 AM Leiden
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1432317**



I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 23 december 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 29, 35, 39 en 40:



De aanvraag is onder nummer 1432317 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 januari 2021.

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

- Europese inschrijving 15448996 van het woordmerk Château Boeuf, ingediend op 18 mei 2016 en ingeschreven op 23 maart 2017 voor waren in de klassen 29, 30 en 33 (hierna: ingeroepen merk 1);
- Europese inschrijving 15453491 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 19 mei 2016 en ingeschreven op 5 april 2017 voor waren in de klassen 29, 30 en 33 (hierna: ingeroepen merk 2);

- Europese inschrijving 12594248 van het woordmerk Château Boeuf, ingediend op 13 februari 2014 en ingeschreven op 16 juni 2014 voor waren in klasse 29 (hierna: ingeroepen merk 3);
- Europese inschrijving 12695839 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 14 maart 2014 en ingeschreven op 18 juli 2014 voor waren in klasse 29 (hierna: ingeroepen merk 4).

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

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

5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 23 maart 2021. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van

verweerder bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 11 februari 2022.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van het ingeroepen merk en betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

8. Opposant geeft aan een toonaangevende distributeur van voedingsmiddelen te zijn. Opposant biedt een uitgebreid assortiment van originele producten aan, bestaande uit meer dan 800 verschillende worst- en ham specialiteiten, melkvees assortimenten, vleesalternatieven en delicatessen uit heel Europa. De goede naam van opposant wordt stevast geassocieerd met zuivere bereidingen en een uitmuntende, originele smaakbeleving.

9. Verweerder is een onderneming gespecialiseerd in de productie van rookworsten, gehaktballen en grillworsten.

10. Volgens opposant zorgt de aanwezigheid van hetzelfde woord 'Chateau' aan het begin van beide tekens voor een sterke visuele overeenstemming. Het tweede woord 'Viande' in het betwiste teken zal het publiek begrijpen als 'vlees' en verwijst daarom alleen naar de aard van de aangeduide waren en diensten. Dit woord heeft geen onderscheidend vermogen. De consument zal zich daarom voornamelijk focussen op het woord 'Chateau' dat het onderscheidende en dominante element is in het betwiste teken. Ook in de ingeroepen merken zal de consument zich richten op het eerste woord 'Château'. Dit is ook het langste woordelement in beide tekens. Het beeldelement in het betwiste teken zal geen afbreuk doen aan de sterke visuele overeenstemming. Bijgevolg zijn de ingeroepen merken en het betwiste teken visueel gelijkaardig in hoge mate, minstens in bovengemiddelde mate.

11. De aanwezigheid van hetzelfde onderscheidende woord 'Chateau' aan het begin van beide tekens zorgt ook voor een sterke auditieve overeenstemming. De beeldelementen dienen bij de auditieve vergelijking niet in aanmerking te worden genomen. Bijgevolg zijn de ingeroepen merken en het betwiste teken volgens opposant auditief gelijkaardig in hoge mate, minstens in bovengemiddelde mate.

12. Vanuit een conceptueel oogpunt zal het relevante publiek zowel de ingeroepen merken als het betwiste teken waarnemen als zijnde een verwijzing naar een kasteel waar vleeswaren geproduceerd worden (een 'kasteel voor rundvlees' en een 'kasteel voor vlees'). Bijgevolg zijn de tekens conceptueel gelijkaardig in hoge mate, minstens in bovengemiddelde mate, aldus opposant. Zelfs al zou men aannemen dat het relevante publiek geen Frans kent (quod non), dan nog zal het merendeel van de consumenten eenzelfde betekenis geven aan de tekens. Consumenten zullen het woord 'Chateau' namelijk opvatten als een verwijzing naar een "wijnmakerij", ongeacht hun kennis van het Frans. Vlees en wijn worden doorgaans namelijk tezamen geconsumeerd.

13. Ter ondersteuning van het betoog dat de tekens visueel, auditief en conceptueel erg gelijkaardig zijn, wijst opposant op verschillende uitspraken van het EUIPO in andere zaken.

14. Opposant licht vervolgens toe dat de waren in klasse 29 waarvoor de ingeroepen merken zijn geregistreerd duidelijk nauw verwant zijn aan de waren in klasse 29 van het betwiste teken. Eetbare oliën en vetten van het betwiste teken zijn identiek dan wel zeer gelijkaardig aan de eetbare oliën waarvoor de

ingeroepen merken 1 en 2 zijn ingeschreven. De overige waren in klasse 29 van het betwiste teken zijn voedingswaren net als de vleesproducten en eetbare oliën waarvoor de ingeroepen merken in klasse 29 zijn ingeschreven. De betwiste diensten in de klassen 35, 39 en 40 zijn volgens opposant duidelijk complementair en nauw verwant aan de waren in klasse 29 van de ingeroepen merken. De diensten zijn immers onmisbaar en onvermijdelijk voor vleesproducten waarvoor de ingeroepen merken 3 en 4 zijn geregistreerd.

15. Gelet op het voorgaande is er volgens opposant sprake van verwarringsgevaar. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en het betwiste teken te weigeren voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd, met verwijzing van verweerder in de kosten conform artikel 2.16, lid 5 BVIE.

16. Naar aanleiding van een verzoek van verweerder heeft opposant verschillende gebruiksbewijzen ingediend en toegelicht. Opposant merkt daarbij op dat de ingeroepen merken 1 en 2 niet gebruiksplichtig zijn en dat opposant overduidelijk gebruik maakt van de ingeroepen merken 3 en 4.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder wijst er na een uiteenzetting van het juridisch kader op dat er in de onderhavige kwestie geen sprake is van visuele gelijkenis waardoor bij het relevante publiek geen gevaar voor verwarring ontstaat. Volgens verweerder nemen de beeldelementen in de ingeroepen semi-figuratieve merken en het betwiste teken een zeer duidelijke en prominente plaats in en springen zij duidelijk in het oog. Deze beeldelementen domineren dan ook de totaalindruk en zullen een (veel) grotere impact hebben op het relevante publiek dan het wordelement, aldus verweerder.

18. Verweerder wijst er verder op dat het woord 'Chateau' geen onderscheidend vermogen heeft omdat 'Chateau' of een afgeleide daarvan zeer veelvuldig onderdeel uitmaakt van vele gedeponeerde merken. Het merkenregister van BOIP geeft bij een zoekopdracht naar 'Chateau' in klasse 29 maar liefst 87 resultaten. Het element 'Chateau' is dermate vaak gedeponeerd voor vleeswaren in klasse 29 dat het is verwaterd en dientengevolge geen onderscheidingskracht heeft. Het relevante publiek zal dan ook niet méér belang hechten aan dit eerste deel van het teken, zoals opposant stelt. Verweerder wijst er verder op dat beschrijvende elementen (zoals 'Viande' en 'Boeuf') op zichzelf een gering onderscheidend vermogen hebben. Daardoor zal het publiek maar weinig aandacht besteden aan het tweede wordelement en met name letten op de totaalindruk van de merken.

19. Wanneer merken uit identieke delen bestaan die zwak zijn of elk onderscheidend vermogen missen wordt volgens vaste rechtspraak meer belang gehecht aan de verschillen tussen de tekens. De verschillen tussen de tekens zijn volgens verweerder in casu alomtegenwoordig en prominent. De figuratieve elementen vertonen geen enkele gelijkenis.

20. Auditief stemmen de tekens niet of in zeer beperkte mate overeen. Aan de eerste twee lettergrepen CHA-TEAU komt, zoals opgemerkt, geen onderscheidend vermogen toe. Tussen de elementen BOEUF en VIAN-DE bestaat in het geheel geen overeenstemming. De grote verschillen tussen de tekens, in het bijzonder de klanken en de hoeveelheid lettergrepen, doen de totaalindruk van de merken verschillen en er is dan ook geen gevaar voor verwarring.

21. Opposant stelt ten onrechte dat de oudere merken en het betwiste teken eenzelfde concept oproepen, daar de tekens zouden verwijzen naar een kasteel waar vleeswaren geproduceerd worden. Een dergelijk concept is niet bekend bij het publiek en men zal er daarom niet snel aan denken. Wanneer men bijvoorbeeld op het internet zoekt naar 'vlees kasteel' of 'kasteel vlees' komen geen concrete resultaten naar boven. Het concept van een vleeskasteel lijkt dus niet te bestaan en is dus ook geen concept dat bekend is bij het publiek. Betwist wordt dan ook dat de tekens in hoge mate, of minstens in

bovengemiddelde mate, conceptueel gelijkaardig zijn. Verweerder betwist verder dat het publiek bij 'Chateau' aan een wijnmakerij denkt en dit vervolgens associeert met vlees. Voor zover 'Boeuf' en 'Viande' begripsmatig overeenkomen, geldt dat het publiek deze elementen niet of nauwelijks in aanmerking zal nemen bij de vergelijking van de tekens omdat ze respectievelijk als losstaande tekens niet onderscheidend en beschrijvend zijn. Overigens betekent 'Boeuf' rundvlees, terwijl 'Viande' een verzamelnaam is voor alle soorten vlees, zoals varken, lam, kip enz.

22. De enige overeenstemming tussen de oudere merken en het betwiste teken is gelegen in het niet onderscheidende element 'Chateau' (waarbij ook nog eens geldt dat dit element op verschillende wijzen wordt geschreven – met en zonder ^). De vele en prominente visuele, auditieve en begripsmatige verschillen doen de totaalindrukken van de tekens dusdanig verschillen zodat van enig gevaar voor verwarring geen sprake is. Verweerder verwijst in dit verband vervolgens naar verschillende uitspraken in andere zaken waarin werd geoordeeld dat er geen sprake was van verwarringsgevaar.

23. Wat betreft de vergelijking van de waren en diensten betwist verweerder dat de voedingswaren gericht zijn op hetzelfde relevante publiek. De waren waarvoor het betwiste teken is aangevraagd worden verkocht aan supermarkten, inkooporganisaties, horeca en industrie, de zogenoemde beroepsbeoefenaren. De waren worden ofwel verkocht als halffabricaat (en door de afnemer verwerkt in eigen producten) dan wel als eindproduct dat door de afnemer (in zijn supermarkt) wordt verkocht onder zijn eigen merknaam. De waren waarvoor het merk 'Chateau Viande' is aangevraagd worden dus niet onder dit merk aangeboden aan de consument. Dit in tegenstelling tot de waren waarvoor 'Chateau Boeuf' is gedeponeerd. Voor het grote publiek wordt aangenomen dat dient te worden uitgegaan van de gemiddelde consument. Dit terwijl van beroepsbeoefenaren wordt aangenomen dat zij een hoog aandachtsniveau hebben. Verweerder wijst er verder op dat opposant zijn merk gebruikt in Duitsland, terwijl verweerder zijn merk gebruikt in de Benelux.

24. De waren in klasse 29 zijn verder niet complementair of gelijkaardig aan de diensten in de klassen 35 en 39 waarvoor het betwiste merk is aangevraagd. Zij verschillen naar aard, doel en wijze van gebruik. Ook zijn hun distributiekanaalen, relevante publiek en gebruikelijke producent/aanbieder zeer verschillend. De diensten in klasse 40 zijn in geringe mate vergelijkbaar met de waren in klasse 29 van ingeroepen merken 3 en 4 aangezien zij dezelfde distributiekanaalen, relevante publiek en gebruikelijke producent/aanbieder kunnen hebben.

25. Wat betreft de door opposant ingediende bewijzen van gebruik van de ingeroepen merken 3 en 4 merkt verweerder op dat deze bewijzen onvoldoende zijn. Gebruik in slechts één lidstaat is volgens verweerder onvoldoende om normaal gebruik van een Uniemerken aan te tonen.

26. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Derhalve dient het oppositieverzoek ongegrond te worden verklaard en dient verzoeker te worden verwezen in de kosten. Voor zover het oppositieverzoek is gebaseerd op de ingeroepen merken 3 en 4 dient het te worden afgewezen, nu deze merken niet normaal zijn gebruikt.

III. BESLISSING

A. Normaal gebruik

27. Op grond van art. 2.16bis, lid 1 in verbinding met art. 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR dient de opposant, op verzoek van verweerder, het bewijs te leveren dat de ingeroepen merken normaal zijn gebruikt in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang van het betwiste teken.

28. Het betwiste teken werd ingediend op 23 december 2020. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode - loopt dus van 23 december 2015 tot 23 december 2020.

29. Nu de ingeroepen merken 3 en 4 meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van de indiening van het betwiste teken ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen als bedoeld in art. 2.16bis, lid 1 BVIE voor wat betreft de ingeroepen merken 3 en 4 gegrond. Ingeroepen merken 1 en 2 zijn minder dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van de indiening van het betwiste teken ingeschreven. Voor de ingeroepen merken 1 en 2 is het verzoek om gebruiksbewijs derhalve ongegrond.

30. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU") wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, met name de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.¹ In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt.²

31. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.³ Bij de uitlegging van het begrip normaal gebruik dient rekening te worden gehouden met het feit dat de ratio legis van het vereiste dat het merk normaal moet zijn gebruikt er niet in is gelegen het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.⁴

32. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.⁵

33. Ingeroepen merken 3 en 4 zijn Uniemerken. De gebruiksverplichting wordt daarom beheerst door artikel 19 van Uniemerkenverordening 2017/1001 dat bepaalt dat het Uniemerk normaal gebruikt moet zijn in de Unie. De territoriale omvang van het gebruik vormt geen afzonderlijk criterium van het normaal gebruik, maar een van de bestanddelen van het normale gebruik die in de globale analyse moet worden betrokken en samen met de andere bestanddelen ervan moet worden onderzocht. De bewoordingen „in de Unie" geven in dit verband de geografische referentiemarkt aan. Een Uniemerk geniet in territoriaal opzicht een ruimere bescherming dan een nationaal merk, hetgeen ook gevolgen heeft voor de territoriale omvang van de gebruiksverplichting. Hierdoor kan redelijkerwijze worden verwacht dat een Uniemerk op

¹ HvJEU 31 januari 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, punt 83 (Pandalis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

² Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 29 en de daar genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

³ Gerecht EU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, punt 36 (Hipoviton), alsmede Gerecht EU 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, punt 41 (Sonia Rykiel).

⁴ Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 28 en de daar genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

⁵ Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL) en Gerecht EU 18 januari 2011, T-382/08, ECLI:EU:C:T:2011:9, punt 32 en de daar genoemde rechtspraak (Vogue).

een groter grondgebied wordt gebruikt dan het grondgebied van één enkele lidstaat, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Daarbij moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het is niet mogelijk om bij voorbaat en in abstracto vast te stellen vanaf welke territoriale omvang er sprake is van normaal gebruik van het merk.⁶

34. De gebruiksverplichting is noodzakelijk om het totale aantal in de Unie ingeschreven en beschermde merken en bijgevolg het aantal conflicten daartussen te verminderen.⁷ Niet gebruikte merken kunnen het vrije verkeer van goederen en de vrije dienstverlening beperken.⁸ In dit verband kan tevens worden opgemerkt dat het kenmerkend is voor de merkenbescherming in de Europese Unie dat verschillende beschermingsregelingen naast elkaar bestaan.⁹ Het Bureau meent dan ook dat het territoire van bescherming idealiter zoveel mogelijk overeenstemt met het territoire waar het merk in het economisch verkeer wordt gebruikt.

35. Overeenkomstig regel 1.25, lid 2 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

36. Opposant heeft een grote hoeveelheid documenten ingediend waaruit blijkt dat opposant de ingeroepen merken 3 en 4 gebruikt om vlees aan te bieden via verschillende grote warenhuizen in Duitsland, zoals Rewe. Ook heeft opposant promotiemateriaal gericht op de Duitse markt ingediend waarop de ingeroepen merken 3 en 4 zichtbaar zijn.

37. Uitgaande van dit materiaal is aannemelijk dat de ingeroepen merken 3 en 4 worden gebruikt om in Duitsland een afzet te vinden of te behouden voor vlees. Cijfers over daadwerkelijke afzet en facturen ontbreken echter, zodat de omvang van het gebruik niet aan de hand van concrete en objectieve gegevens kan worden vastgesteld (zie hiervoor onder 32).

38. Ook wanneer ervan wordt uitgegaan dat er sprake is van normaal gebruik van de ingeroepen merken 3 en 4 in Duitsland, staat daarmee nog niet vast dat er sprake is van normaal gebruik in de Unie. Nu de betrokken waren, te weten vlees, zijn gericht op het grote publiek kan redelijkerwijze worden verwacht dat de ingeroepen Uniemerken 3 en 4 worden gebruikt op een groter grondgebied dan alleen Duitsland (zie hiervoor onder 33). Het ingediende bewijs biedt daarvoor geen aanknopingspunten. Opposant heeft weliswaar als stuk 12 drie "etiketten" met productspecificaties van vlees ingediend die volgens hem op 3 juli 2015 zijn aangemaakt en in de Franse taal zijn, maar uit deze "etiketten" kan niet worden afgeleid waar, wanneer en hoe deze zijn gebruikt (zie hiervoor onder 35). Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk of deze "etiketten" zien op extern gebruik (zie hiervoor onder 30). Het Bureau tekent verder aan dat de aanmaakdatum van deze "etiketten" buiten de relevante periode valt (zie hiervoor onder 28).

Conclusie

39. Uit de door opposant ingediende documenten blijkt, kortom, niet dat de ingeroepen merken 3 en 4 normaal zijn gebruikt in de Unie. Nu opposant ook geen geldige reden voor niet-gebruik in de Unie heeft gesteld, kan de oppositie niet worden gebaseerd op de ingeroepen merken 3 en 4.

⁶ HvJEU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punten 36, 44, 50 en 55 (Onel/Omel) en BenGH 28 juni 2023, C-2022/6, punt 20 (Gillette/Fontaine).

⁷ Considerans onder 31 van Merkenrichtlijn 2015/2436.

⁸ HvJEU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punt 32 (Onel/Omel).

⁹ HvJEU 19 december 2012, C-149/11, ECLI:EU:C:2012:816, punt 26 (Onel/Omel).

40. Gelet op het voorgaande zal het Bureau de oppositie alleen beoordelen op basis van de ingeroepen merken 1 en 2.

B. Verwarringsgevaar

41. 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.

42. 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.”*¹⁰

43. 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.¹¹

44. 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.¹²

Vergelijking van de tekens

45. 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 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.¹³

46. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.¹⁴ De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen door deze te vergelijken met de eigenschappen

¹⁰ 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 Uniemerken.

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

¹² HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).



¹³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

¹⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.¹⁵

47. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkheid van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

48. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|--|--|
| <p>Ingeroepen merk 1:</p> <p>Château Boeuf</p> <p>Ingeroepen merk 2:</p>  |  |

49. Ingeroepen merk 1 betreft een woordmerk bestaande uit twee woorden van respectievelijk zeven en vijf letters: CHÂTEAU BOEUF.

50. Ingeroepen merk 2 betreft een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit twee woorden van respectievelijk zeven en vijf letters, CHÂTEAU BOEUF. Deze woorden zijn afgedrukt in witte hoofdletters, afgebeeld binnen een blauw embleem met een gouden rand. Het embleem bevat verder vijf gouden sterren, een afbeelding van een kasteel en de kop van een koe in de kleuren van de Franse vlag.

51. Het betwiste teken betreft een gecombineerd woord-/beeldmerk en bestaat uit twee woorden van respectievelijk zeven en zes letters: CHATEAU VIANDE. Deze woorden zijn in vette zwarte hoofdletters onder elkaar afgedrukt. Links van deze woorden is een slager met een slagersmes afgebeeld in een koperen kleur.

Begripsmatige vergelijking

52. De tekens bestaan uit twee woorden, respectievelijk CHÂTEAU BOEUF en CHATEAU VIANDE. Het woord 'Chateau' is Frans voor onder meer 'kasteel'. 'Boeuf' is Frans voor rundvlees en 'Viande' Frans voor vlees. Naar het oordeel van het Bureau is het Benelux publiek, dat voor een deel ook Franstalig is, bekend met de betekenis van deze woorden.

53. Ingeroepen merk 2 bevat daarnaast beeldelementen die verwijzen naar een kasteel, een koe, Frankrijk (de Franse vlag) en sterren. Het beeldelement in het betwiste teken verwijst naar een slager.

54. Voor zover de tekens in hun woord- en beeldelementen verwijzen naar een kasteel en naar vlees stemmen de tekens begripsmatig overeen. Ingeroepen merk 2 verwijst anders dan het betwiste teken daarnaast ook naar Frankrijk en sterren. In zoverre is er sprake van een begripsmatig verschil.

¹⁵ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).

55. Gelet op het voorgaande stemt ingeroepen merk 1 begripsmatig in sterke mate overeen met het betwiste teken. Ingeroepen merk 2 stemt begripsmatig overeen met het betwiste teken.

Visuele vergelijking

56. In het geval van gecombineerde woord-/beeldmerken hebben wordelementen vaak een grotere impact op de consument dan beeldelementen. Reden hiervoor is dat het publiek vaak naar merken verwijst door gebruik te maken van wordelementen in plaats van door een beschrijving te geven van beeldelementen.¹⁶ Hoewel de opvallende beeldelementen in ingeroepen merk 2 en het betwiste teken zeker door het publiek zullen worden opgemerkt, zal de aandacht van het publiek naar het oordeel van het Bureau vooral uitgaan naar de wordelementen.

57. Het eerste woord CHATEAU van de ingeroepen merken komt volledig en op dezelfde plaats terug in het betwiste teken. Aan dit eerste woord zal de consument meer aandacht hechten dan aan het tweede woord in de tekens. De consument hecht immers in beginsel meer belang aan het eerste deel van een teken.¹⁷ Het enige verschil is dat in de ingeroepen merken op de A van dit eerste woord, anders dan in het betwiste teken, een circumflexe (^) staat. Dit verschil is echter te verwaarlozen aangezien hoofdletters in het Frans zowel met als zonder accenten worden geschreven. Verder bestaan de wordelementen van de tekens allemaal uit twee woorden en zijn ze ongeveer even lang. In zoverre stemmen de tekens visueel overeen.

58. Het tweede woord in de tekens is visueel verschillend, te weten BOEUF en VIANDE. De beeldelementen van ingeroepen merk 2 en het betwiste teken zijn verder ook totaal verschillend. Ingeroepen merk 1 bevat anders dan het betwiste teken in het geheel geen beeldelementen. In zoverre zijn de tekens visueel verschillend.

59. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat ingeroepen merk 1 overeenstemt met het betwiste teken en ingeroepen merk 2 in zekere mate overeenstemt met het betwiste teken.

Auditieve vergelijking

60. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak is van belang dat de auditieve weergave van een gecombineerd woord-/beeldmerk 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 naar het visuele aspect van het teken.¹⁸ De auditieve vergelijking ziet dan ook op CHÂTEAU BOEUF versus CHATEAU VIANDE.

61. De ingeroepen merken bestaan uit drie lettergrepen: CHÂ-TEAU BOEUF. Het betwiste teken bestaat uit vijf lettergrepen: CHA-TEAU VI-AN-DE. De eerste twee lettergrepen, waarnaar ook auditief de meeste aandacht zal uitgaan, zijn identiek. De overige lettergrepen verschillen. Ook de lengte en het ritme van de tekens stemmen enigszins overeen.

62. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op auditief vlak overeenstemmen.

¹⁶ Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 en de daar genoemde rechtspraak (Smarter Travel).

¹⁷ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

¹⁸ Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

Conclusie

63. Ingeroepen merk 1 stemt begripsmatig in sterke mate overeen met het betwiste teken en is visueel en auditief overeenstemmend. Ingeroepen merk 2 stemt begripsmatig overeen met het betwiste teken, is visueel in zekere mate overeenstemmend en auditief overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

64. 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.¹⁹

65. Bij de vergelijking van de waren worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.²⁰

66. Opposant licht in zijn argumenten bij de vergelijking van de waren en diensten alleen toe dat de waren uit klasse 29 van de ingeroepen merken gelijkaardig zijn aan de waren en diensten waarvoor het betwiste teken is aangevraagd (zie hiervoor onder 14). Er wordt in het geheel geen toelichting gegeven op de waren in de klassen 30 en 33, waarvoor de ingeroepen merken 1 en 2 eveneens zijn ingeschreven. Het Bureau vat dit op als een beperking van de waren waarop de oppositie is gebaseerd.²¹

67. De te vergelijken waren en diensten zijn gelet op het voorgaande de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen: |
|---|--|
| Ingeroepen merken 1 en 2: Kl 29 Eetbare oliën. | Kl 29 Geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten, eieren, melk en melkproducten, eetbare oliën en vetten. |
| | Kl 35 Reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, administratieve diensten, marketing en promotionele activiteiten; hulpverlening bij de exploitatie of de leiding van een handelsonderneming, in het bijzonder van slagers; zakelijke bemiddeling bij de in- en verkoop van slagerwaren zijnde diensten van een groothandel; kleinhandelsdiensten inzake slagerwaren. |
| | Kl 39 Vervoer, opslag, verpakken en bezorgen (transport) van levensmiddelen, voornoemde diensten in het kader van de diensten van een slagerij. |
| | Kl 40 Het slachten van dieren door slagerijen; het bewerken en verwerken van slachtdieren |

¹⁹ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

²⁰ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

²¹ BenGH 18 oktober 2022, C 2021/13, punt 19 (Sitel).

| | |
|--|---|
| | (behandeling van grondstoffen) tot vlees en vleesproducten. |
|--|---|

Klasse 29

68. De waren "*eetbare oliën*" waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 29 komen *expressis verbis* voor in klasse 29 van de ingeroepen merken 1 en 2. Deze waren zijn derhalve identiek. De waren "*eetbare vetten*" van het betwiste teken zijn naar het oordeel van het Bureau in sterke mate soortgelijk aan de waren "*eetbare oliën*" waarvoor ingeroepen merken 1 en 2 zijn ingeschreven. De aard van deze waren is dezelfde. Daarnaast zijn de waren concurrerend nu ze beide gebruikt kunnen worden om te bakken, braden, frituren en dergelijke.

69. Naar het oordeel van het Bureau zijn de overige waren in klasse 29 waarvoor het betwiste teken is aangevraagd, te weten "*Geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten, eieren, melk en melkproducten*" niet overeenstemmend met de waren "*Eetbare oliën*" in klasse 29 van de ingeroepen merken 1 en 2. Dat het allemaal voedingswaren betreft die bestemd zijn voor menselijke consumptie maakt de waren niet overeenstemmend. De aard van de waren is niet dezelfde. Daarnaast zijn de waren ook niet concurrerend. In supermarkten zullen deze waren ook niet worden aangetroffen in dezelfde schappen.

Klassen 35, 39 en 40

70. Opposant heeft niet toegelicht dat de diensten in de klassen 35, 39 en 40 overeenstemmend zijn met de waren in klasse 29 van de ingeroepen merken 1 en 2. Nu het oppositieonderzoek beperkt is tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen²², gaat het Bureau ervan uit dat deze diensten niet overeenstemmend zijn.

Conclusie

71. Gelet op het voorgaande zijn de waren "*eetbare oliën en vetten*" in klasse 29 van het betwiste teken identiek dan wel sterk overeenstemmend met de waren "*eetbare oliën*" waarvoor ingeroepen merken 1 en 2 zijn ingeschreven.

72. De overige waren en diensten waarvoor het betwiste teken is aangevraagd zijn niet overeenstemmend met de waren waarvoor de ingeroepen merken 1 en 2 zijn ingeschreven (zie hiervoor onder 69 en 70). Voor zover de oppositie is gericht tegen deze niet overeenstemmende waren en diensten kan de oppositie dus al niet slagen, omdat geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar indien er geen overeenstemming is tussen de waren en diensten.

73. Voor wat betreft de hiervoor onder 71 genoemde identieke en sterk overeenstemmende waren, te weten "*eetbare oliën en vetten*", gaat het Bureau hierna over tot een globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

Globale beoordeling

74. 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

²² Art. 2.16, lid 1 BVIE en regel 1.21 UR.

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.²³ In dit geval zijn de betrokken waren, te weten eetbare oliën en vetten, gericht op het grote publiek. Het Bureau gaat uit van een gemiddeld aandachtsniveau van dit publiek.

75. 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.²⁴ Naar het oordeel van het Bureau hebben de ingeroepen merken 1 en 2 een normaal onderscheidend vermogen. Hoewel het woord BOEUF en enkele beeldelementen van ingeroepen merk 2 een kenmerk van de betrokken waren kunnen beschrijven, beschrijven de ingeroepen merken naar het oordeel van het Bureau in hun totaal bezien geen kenmerken van de betrokken waren. Een verhoogd onderscheidend vermogen door gebruik is niet gesteld of aangetoond.

76. Hoewel bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, is dit slechts een van de elementen die bij deze beoordeling een rol speelt. Zo kan er zelfs bij een ingeroepen merk met zwak onderscheidend vermogen verwarringsgevaar bestaan, met name wegens de overeenstemming van de tekens en de betrokken waren of diensten.²⁵

77. In dit geval stemmen de tekens begripsmatig, visueel en auditief in zekere tot sterke mate overeen. De betrokken waren zijn identiek of sterk 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 de ingeroepen merken 1 en 2 aangeduide waren en de waren "eetbare oliën en vetten" waarop het betwiste merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

Overige factoren

78. Voor wat betreft de verwijzing van opposant en verweerder naar uitspraken in andere zaken in naar hun mening gelijkaardige opposities die in de onderhavige oppositieprocedure gevolgd zouden moeten worden (zie hiervoor onder 13 en 22), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan uitspraken (van andere instanties) in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen en iedere zaak op zijn eigen merites te beoordelen.

79. Verweerder heeft aangevoerd dat in de praktijk de voedingswaren zijn gericht op een ander publiek (zie hiervoor onder 23). Met feitelijk gebruik kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens en de waren en diensten uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol.²⁶

80. Verweerder heeft er verder op gewezen dat het woord 'Chateau' geen onderscheidende kracht heeft en zeer veelvuldig onderdeel uitmaakt van vele gedeponeerde merken (zie hiervoor onder 18). Zoals hiervoor reeds overwogen, hebben de ingeroepen merken 1 en 2 naar het oordeel van het Bureau echter een normaal onderscheidend vermogen (zie hiervoor onder 75). Voor zover verweerder beoogt aan te voeren dat door de vele gedeponeerde merken die het onderdeel 'Chateau' bevatten het verwarringsgevaar

²³ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

²⁴ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

²⁵ HvJEU 8 november 2016, C-43/15 P, ECLI:EU:C:2016:837, punten 56-71 (compressor technology).

²⁶ HvJEU 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171, punt 59 (Quantum).

wordt verminderd, merkt het Bureau op dat weliswaar niet is uitgesloten dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het gevaar voor verwarring van twee conflicterende tekens vermindert, maar dat hiermee slechts rekening kan worden gehouden indien is aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van deze oudere Chateau merken en de in deze procedure ingeroepen merken 1 en 2, en onder voorbehoud dat de betrokken merken identiek zijn.²⁷ In casu werd dit bewijs niet geleverd.

C. Conclusie

81. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er voor een deel van de waren en diensten gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

82. De oppositie met nummer 2016820 wordt gedeeltelijk toegewezen.

83. De Benelux aanvraag met nummer 1432317 wordt niet ingeschreven voor:

- klasse 29: "*eetbare oliën en vetten*"

84. De Benelux aanvraag met nummer 1432317 wordt wel ingeschreven voor:

- klasse 29: "*Geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten, eieren, melk en melkproducten.*"
- klasse 35: (alle diensten)
- klasse 39: (alle diensten)
- klasse 40: (alle diensten)

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

Den Haag, 31 augustus 2023



Marjolein Bronneman
(*rapporteur*)

Tineke Van Hoey

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Rémy Kohlsaas

²⁷ Vgl. 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, punt 68 (LIFE BLOG).