

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016824
van 19 juli 2022

Opposant: **Horeca Vleescentrum Kemo B.V.**
Industrieweg 16
3606AS Maarssen
Nederland

Gemachtigde: **intellectueeleigendom.nl**
Savannahweg 17
3542 AW Utrecht
Nederland

Ingeroepen merk: **Benelux inschrijving 1393751**



tegen

Verweerder: **Patrick J.C.W.M. van Elteren h.o.d.n. Van Elteren Food**
Lagestraat 11
4751 RX Oud Gastel
Nederland

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**
Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1432477**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 28 december 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren in de klasse 29 en diensten in klassen 35 en 40:



De aanvraag is onder nummer 1432477 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 januari 2021.

2. Op 19 maart 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 1393751 ingediend op 10 april 2019 en ingeschreven op 2 juli 2019 voor waren in klasse 29.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen de volgende waren en diensten van het betwiste teken:

- Alle waren in klasse 29;
- de diensten *"beheer van commerciële zaken, commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende de in klasse 29 genoemde waren, organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden"* in klasse 35; en
- alle diensten in klasse 40.

De oppositie is gebaseerd op alle waren in klasse 29 van het ingeroepen oudere 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 22 maart 2021. 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 is afgerond op 23 augustus 2021.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

8. 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 het betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant betoogt dat het dominante element van het ingeroepen merk het element "BUTCHER'S" is. Het woord neemt een centrale positie in en is ook in lengte en hoogte het grootste en meest opvallende woord.

10. In het betwiste teken is het dominante element het element "THE BUTCHER". Deze woorden nemen een centrale positie in in het betwiste teken en hebben het grootste lettertype. Hoewel het element 'BY PATRICK' als het meest onderscheidend gezien kan worden, zal dit element door het relevante publiek worden opgevat als informatie over de aanbieder van de waren en diensten; het relevante publiek zal het woord 'BY PATRICK' opvatten als een aanduiding dat het product of de dienst 'THE BUTCHER' wordt geleverd door Patrick. De aandacht ligt dus op het element 'THE BUTCHER'. Het dominante element van een teken wordt bepaald door de positie, grootte, dimensies en/of kleurgebruik, voor zover deze de visuele indruk kunnen beïnvloeden. Een eventueel zwak onderscheidend vermogen heeft geen invloed op de vraag of een element dominant is. Vanwege het kleinere lettertype en de kleurkeuze, die voor 'BY PATRICK' hetzelfde is als het achtergrond label, valt het element 'BY PATRICK' weg tegen de achtergrond. Het is niet uitgesloten dat de elementen 'BY PATRICK' in het geheel niet worden uitgesproken als men aan het betwiste teken refereert, nu het relevante publiek merken op een zo efficiënte en korte manier als mogelijk zal uitspreken.

11. Visueel gezien komen de merken volgens opposant overeen in het dominante onderdeel 'THE BUTCHER'. Ook hebben beide tekens twee slagersmessen boven het woord 'BUTCHER' die op een gekruiste manier worden weergegeven. De tekens wijken af in de minder dominante elementen 'KITCHEN' en 'BY PATRICK' aan het einde van de tekens, en een lichte afwijking in het bijkomende visuele element waar het ingeroepen merk een koksmuts heeft en het betwiste teken twee armen. De gestileerde elementen zullen louter als versiering worden aangemerkt. Hierdoor komen de merken op visueel niveau in hoge mate overeen.

12. Opposant meent dat de betrokken tekens auditief overeenkomen voor wat betreft het element 'THE BUTCHER', welke zich aan het begin van beide tekens bevindt. Het ingeroepen merk zal uitgesproken worden als 'THE BUTCHER'S KITCHEN' en het betwiste merk zal worden uitgesproken als 'THE BUTCHER' of (in mindere mate) 'THE BUTCHER BY PATRICK'. Hierdoor hebben de merken een bovengemiddelde tot hoge mate van auditieve overeenstemming.

13. Conceptueel gezien refereren beide tekens aan een slager, waardoor er een gemiddelde tot bovengemiddelde mate van conceptuele overeenstemming is.

14. Ten aanzien van de vergelijking van de waren en diensten merkt opposant op dat de waren in de klassen 29 identiek zijn of qua aard in competitie met elkaar, zodat ze in hoge mate soortgelijk zijn. De verhouding tussen de bestreden diensten in klasse 35 en de door het ingeroepen merk aangeduide etenswaren in klasse 29 wordt gekenmerkt door een dermate nauw verband dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten; om die reden stemmen zij in gemiddelde mate overeen. De bestreden diensten "verwerking van voedsel; diensten van een slagerij, waaronder verwerking van vlees, gevogelte en wild; bewerken van vlees, gevogelte en wild; roken van vlees, gevogelte en wild" in klasse 40 richten zich op het voorbereiden en bewerken van vlees en vleesproducten, die vervolgens worden verkocht, zodat tussen deze diensten en de waren in klasse 29 van het ingeroepen merk een lage mate van overeenstemming bestaat. Hetzelfde geldt voor de bestreden diensten "advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens

via elektronische netwerken, met inbegrip van internet”, nu deze worden verleend in het kader van de eerder in deze klasse genoemde diensten.

15. Het relevante publiek heeft een gemiddeld aandachtsniveau nu de betreffende waren zijn gericht op het grote publiek.

16. Nu de betrokken tekens een hoge mate van overeenstemming op visueel, auditief en conceptueel vlak vertonen en de betwiste waren en diensten in verschillende gradaties overeenstemmen, bestaat er volgens opposant gevaar voor verwarring bij het publiek in de zin van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE. Opposant vraagt daarom het betwiste teken niet in te schrijven, met veroordeling van de deposant in de kosten van deze oppositie.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder erkent dat de woordelementen “THE BUTCHER” en “THE BUTCHER’S” vrijwel identiek zijn. THE BUTCHER(S) is voor vleesgerelateerde waren en diensten echter uitsluitend beschrijvend; het woord “BUTCHER” is het Engelse woord voor slager en dat weet het publiek dat bij de slager komt. Dat het woord BUTCHER(S) beschrijvend is en niet gemonopoliseerd kan worden blijkt alleen al uit het feit dat er in de merkenregisters (met geldigheid voor de Benelux) alleen al 80 andere merken staan ingeschreven met dit element.

18. Bovendien, zo merkt verweerder op, is het gebruik van al dan niet gekruiste (slagers)messen een heel gebruikelijk iets. In dit verband heeft verweerder een bijlage met merkregistraties toegevoegd waaruit dit zou blijken.

19. De betrokken tekens hebben enkel de beschrijvende aanduiding THE BUTCHER gemeen. Ze verschillen door de toevoeging van de dominante woorden KITCHEN respectievelijk BY PATRICK alsmede de totaal verschillende uitvoeringen van de beeldmerken. Waar in het merk van de opposant de hakmessen zo klein zijn dat ze verdwijnen in de gestileerde koksmuts, hebben de twee armen met daarin het hak- en koksmes een prominente plaats in het beeldmerk van de deposant.

20. Het veruit meest onderscheidende element van het aangevraagde merk is BY PATRICK en dat komt op geen enkele wijze terug in het ingeroepen merk.

21. Visueel gezien wijken de onderscheidende elementen (een koksmuts versus twee armen, het toch ook zwakke element KITCHEN ten opzichte van BY PATRICK en geen kader versus een gouden kader) in voldoende mate af. De overeenstemmende elementen THE BUTCHER’S versus THE BUTCHER zijn dusdanig beschrijvend dat ze geen belangrijke factor spelen in de vergelijking.

22. Ook auditief beperkt de gelijkenis zich tot de beschrijvende elementen THE BUTCHER’S (met S) en THE BUTCHER (zonder s). De elementen KITCHEN en het onderscheidende element BY PATRICK stemmen op geen enkele wijze auditief overeen.

23. De stelling van opposant, dat het relevante publiek THE BUTCHER’S KITCHEN conceptueel zal opvatten als THE BUTCHER by PATRICK, raakt volgens verweerder kant nog wal. Dit vooral omdat THE BUTCHER(S) uitsluitend beschrijvend is en de aandacht op KITCHEN ten opzichte van BY PATRICK komt te liggen waartussen geen enkele conceptuele overeenkomst te bedenken is.

24. Ter ondersteuning van het argument dat een beschrijvend bestanddeel niet kan leiden tot inbreuk verwijst verweerder naar een uitspraak van de Rechtbank Den Haag.

25. Ten aanzien van de vergelijking van de waren en diensten erkent verweerder dat de betrokken waren in klasse 29 identiek zijn. De diensten in klasse 35 en 40 zijn echter niet soortgelijk aan de waren in klasse 29 van het ingeroepen merk. Ter ondersteuning hiervan verwijst verweerder naar beslissingen van het EUIPO.

26. Het relevante publiek is in dit geval zoals hierboven gezegd het publiek dat bij de slager komt en dit publiek zal weten dat het woord "BUTCHER" het Engelse woord voor slager is. Hierdoor komt er geen onderscheidend vermogen toe aan dit element en zal het publiek met name kijken naar de overige niet overeenstemmende elementen.

27. Nu de gelijkende delen van de betrokken tekens beschrijvend zijn kan geen sprake zijn van verwarringsgevaar. Om die reden verzoekt verweerder de oppositie af te wijzen en de opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A. 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."*¹

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.²

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.³

¹ 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.

² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.


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 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.⁴

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.⁵ De mate van overeenstemming moet objectief worden beoordeeld, zonder rekening te houden met de omstandigheden waaronder de betrokken tekens in de handel worden gebracht. Het gaat om de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁶

34. Bij de vaststelling van de mate van overeenstemming hoeven beschrijvende bestanddelen niet buiten beschouwing te worden gelaten.⁷ Dat een bestanddeel beschrijvend is, is onvoldoende om bij de vergelijking van het teken en merk te worden genegeerd. Het is zelfs mogelijk dat een beschrijvend bestanddeel in het totaalbeeld van een merk dominerend is. In het algemeen geldt echter dat het publiek een beschrijvend bestanddeel niet zal beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit teken/merk gewekte totaalindruk. De omstandigheid dat een woordelement in een samengesteld teken/merk beschrijvend is, kan ertoe leiden dat het beeldelement het meest bepalend is voor het totaalbeeld van het teken/merk.

35. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Visuele vergelijking

36. Tussen partijen is in confesso dat het element THE BUTCHER('S) visueel gezien in beide merken vrijwel identiek is. Partijen verschillen echter van mening over de impact van de elementen "THE BUTCHER" en "THE BUTCHER'S", waarbij de argumenten in dat opzicht zich met name aan de kant van verweerder toespitsen op het vermeend beschrijvend karakter van deze elementen.

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

⁵ HvJEU 22 oktober 2015, C-20/14, ECLI:EU:C:2015:714, punt 37 (BGW) en de daar genoemde rechtspraak.

⁶ BenGH 15 juni 2022, C 2021/8, (A2) rov. 18, daarbij verwijzend naar HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza), rov. 71-73.

⁷ BenGH 15 juni 2022, C 2021/8, (A2), rov. 25 en de daar genoemde rechtspraak.

37. De waren waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven houden, net als de waren en diensten waarvoor het betwiste teken is aangevraagd, allemaal verband met vlees- en vleesproducten, nu het ofwel deze waren zelf betreft (de waren in klasse 29) of diensten die verband houden met de verhandeling en/of verwerking van zulke producten (de diensten in klasse 35 en 40). Het element BUTCHER, dat het Engelse woord voor "slager" is en dat door het relevante publiek in de Benelux ook als zodanig zal worden opgevat en begrepen, verwijst naar iemand die vlees- en vleesproducten produceert (door het slachten van dieren) en/of zulke producten aanbiedt. Om voorgaande redenen is het Bureau van mening dat het element "THE BUTCHER(S)" beschrijvend is voor de waren en diensten in casu.

38. Het ingeroepen merk is een woord-/beeldmerk dat bestaat uit het wordelement "THE BUTCHER'S KITCHEN". Het woord "Butcher's" is weergegeven in grote, zwarte letters in een standaard lettertype. Dit element wordt voorafgegaan door het woordje "The" en wordt direct gevolgd door het element "Kitchen". Deze beide elementen zijn weergegeven in hetzelfde lettertype als het element "Butcher's", hetzij in beduidend kleinere letters dan het element "Butcher's". Naast het woordje "The" en rechtsboven van het element "Butcher's" is een vorm weergegeven die volgens partijen een koksmuts weergeeft met daarin twee gekruiste (slagers)messen. De visuele impact van dit beeldelement is beperkt, nu het door de grootte, plaatsing en verhouding tot de andere elementen eerder zal worden opgevat als een versiering dan als onderscheidend element. Dit zeker nu, hoewel het Bureau de mening van partijen deelt dat de gekruiste (slagers)messen als zodanig zullen worden opgevat door het relevante publiek, de vermeende koksmuts ook kan worden gezien als een wolkje of simpele decoratieve belijning. Op grond van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat het element "BUTCHER'S" visueel gezien het dominante element van het ingeroepen merk is.

39. Het betwiste merk is een woord-/beeldmerk dat bestaat uit het wordelement "THE BUTCHER BY PATRICK". Het woord "Butcher" is weergegeven in grote, zwarte letters in een standaard lettertype. Dit element wordt voorafgegaan door het in dezelfde letters weergegeven woordje "THE" en wordt direct gevolgd door het element "by Patrick". Laatstgenoemde element is weergegeven in een wezenlijk ander lettertype dan het element "THE BUTCHER". Hoewel beduidend kleiner dan de overige elementen, zal het element "by Patrick" niet aan de aandacht van de consument ontsnappen, nu het door de weergave in een geheel ander lettertype in een met de overige elementen contrasterende kleur, de aandacht op zich vestigt. Dit laatste in het bijzonder nu het element "THE BUTCHER" beschrijvend is, zodat de aandacht van het publiek dus juist getrokken wordt naar de eigennaam "Patrick".⁸ Boven het element "Butcher" zijn twee gekruiste onderarmen met handen weergegeven, waarbij de handen twee (slagers)messen vasthouden. Daarbij moet bovendien worden gewezen op het feit dat, andere dan opposant beweert, de weergave van de messen anders is in merk en teken. In het merk van verweerder zijn armen zichtbaar die de messen vasthouden terwijl er in het ingeroepen merk enkel sprake is van twee messen. Door de grootte, plaatsing en verhouding tot de andere elementen trekt dit beeldelement de aandacht en heeft onmiskenbaar een visuele impact. Op grond van voorgaande is het Bureau van oordeel dat het de elementen "By Patrick" en het beeldelement zijn die visueel de dominante elementen van het betwiste teken zijn.

⁸ Zie ook BBIE beslissing 2001880 van 24 februari 2009, LE FOURNIL de Pierre vs. LE Fournil de Sebastien.

40. De betrokken tekens delen de elementen "BUTCHER" en "BUTCHER'S", maar verschillen ten aanzien van hun dominante elementen. Om die reden is het Bureau van oordeel dat de betrokken tekens visueel gezien in geringe mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

41. 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.⁹

42. Dat betekent dat de auditieve vergelijking neerkomt op "THE BUTCHER'S KITCHEN" tegenover "THE BUTCHER BY PATRICK". Hoewel het niet geheel is uit te sluiten dat een deel van het relevante publiek het element "By Patrick" niet zal uitspreken, zoals verweerder meent, is het Bureau van oordeel dat het grootste deel van het relevante publiek dit element wel degelijk zal uitspreken. Dit omdat juist het element "by Patrick" door het relevante publiek zal worden opgevat als de aanduiding van herkomst: de waren en diensten waarvoor het betwiste teken is aangevraagd (vlees en diensten die daarop betrekking hebben), worden aangeduid door het element "THE BUTCHER", en worden aangeboden door "by Patrick" ("van of door Patrick"). De aandacht van het publiek wordt dus juist getrokken naar de eigennaam "Patrick".¹⁰

43. Voorgaande betekent dat op auditief vlak de betrokken tekens overeenstemmen met betrekking tot het element "THE BUTCHER", hoewel het verschil van de letter "S" zoals in het ingeroepen merk wel degelijk enige auditieve impact heeft, omdat die letter als het ware een brug vormt tussen de elementen "THE BUTCHER" en "KITCHEN". Daarnaast verschillen de betrokken tekens ten aanzien van de elementen "KITCHEN" en "BY PATRICK", waarbij nu juist laatstgenoemde auditief gezien het dominante element van het betwiste teken is.

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

Begripsmatige vergelijking

45. Opposant meent dat beide tekens refereren aan een slager, waardoor er een gemiddelde tot bovengemiddelde mate van conceptuele overeenkomst is. Verweerder bestrijdt dat door te stellen dat THE BUTCHER('S) uitsluitend beschrijvend is en de aandacht op KITCHEN ten opzichte van BY PATRICK komt te liggen waartussen geen enkele conceptuele overeenkomst te bedenken is.

46. De conceptuele betekenis van een teken moet worden bepaald aan de hand van de totaalindruk die dat teken wekt. Dat betekent dat het ingeroepen merk, het Engelse "The Butcher's Kitchen", door het Benelux publiek, dat een goede kennis van de Engelse taal heeft, zal worden opgevat als "de keuken van de slager". Het betwiste teken zal worden opgevat als "de slager van of door Patrick". Dat betekent dat

⁹ 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, ECLI:EU:T:2010:152

¹⁰ Zie ook BBIE beslissing 2001880 van 24 februari 2009, LE FOURNIL de Pierre vs. LE Fournil de Sebastien.

het ingeroepen merk vooral de nadruk legt op de keuken (die van de slager is), terwijl het betwiste merk meer de nadruk legt op "Patrick" (die waren en diensten van een slager aanbiedt). Desondanks bestaat wel enige mate van overeenstemming op conceptueel vlak: Beide tekens hebben immers een betekenis die direct is gerelateerd aan een slager.

47. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van een zekere mate van begripsmatige overeenstemming tussen de tekens.

Conclusie

48. De betrokken tekens stemmen visueel gezien in geringe mate overeen, terwijl zij auditief en conceptueel in zekere mate overeenstemmen.

49. Nu er sprake is van een zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens kan, anders dan verweerder betoogt, een globale beoordeling van het verwarringsgevaar aan de hand van de andere relevante factoren, niet achterwege blijven.¹¹

Vergelijking van de waren en diensten

50. 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.¹²

51. 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.¹³

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KL 29 Vlees; vis; gevogelte; wild; vleesextracten; geconserveerde vruchten; gedroogde vruchten; gekookte vruchten; geconserveerde groenten; gedroogde groenten; gekookte groenten; geleien; jams; compote; eieren; melk en melkproducten; eetbare oliën; eetbare vetten; bereide salades; bereide maaltijden op basis van groenten; kant-en-klare maaltijden, geheel of voornamelijk bestaande uit vlees; kant-en-klare maaltijden, geheel of voornamelijk bestaande uit gevogelte; kant-en-klare maaltijden, geheel of voornamelijk bestaande uit wild; kant-en-klare maaltijden voornamelijk bestaande uit groenten; kant-en-klare maaltijden, voornamelijk bestaande uit vis;	KL 29 Vlees, gevogelte en wild; vleesextracten; vleeswaren; soepen; kant en klare voedingsmiddelen met vlees; vleesvervangers

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

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

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

kant-en-klare maaltijden, voornamelijk bestaande uit zeevruchten.	
	KL 35 Beheer van commerciële zaken, commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende de in klasse 29 genoemde waren, organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden
	KL 40 Verwerking van voedsel; diensten van een slagerij, waaronder verwerking van vlees, gevogelte en wild; bewerken van vlees, gevogelte en wild; roken van vlees, gevogelte en wild; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, met inbegrip van internet.

53. Tussen partijen is in confesso dat de waren in klasse 29 identiek 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 identiek zijn, nu de gemotiveerde stelling van de opposant daartoe door verweerder niet is betwist.

54. Dit is anders ten aanzien van de diensten in de klassen 35 en 40. De door opposant gestelde lage mate van soortgelijkheid ten aanzien van die diensten en de waren in klasse 29 van het ingeroepen merk wordt door de verweerder expliciet betwist.

De diensten in klasse 35

55. De bestreden diensten in klasse 35 zijn de diensten *"beheer van commerciële zaken, commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende de in klasse 29 genoemde waren, organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden"*. Allereerst is van belang op te merken dat waren en diensten naar hun aard niet soortgelijk zijn.

56. Voor de diensten *"beheer van commerciële zaken, commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groothandelsdiensten betreffende de in klasse 29 genoemde waren, organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden"* geldt dat deze diensten naar hun aard kunnen worden uitgevoerd voor allerhande waren, waarbij die dienstverlening ziet op het ondersteunen van handelsondernemingen met het uitvoeren van en/of verbeteren van hun dienstverlening (en daarmee niet, zoals de waren in 29, gericht op consumenten). Om die redenen zijn de waren in klasse 29 van het ingeroepen merk en de diensten *"beheer van commerciële zaken, commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groothandelsdiensten betreffende de in klasse 29 genoemde waren, organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden"* niet soortgelijk.

publicitaire en/of commerciële doeleinden” in klasse 35 van het betwiste teken niet soortgelijk: zij dienen een ander doel en zijn gericht op een ander publiek.

57. Dat is anders ten aanzien van de dienst *“detailhandeldiensten betreffende de in klasse 29 genoemde waren”*. Deze dienst is gericht – of kan gericht zijn – op hetzelfde publiek als dat van de waren in klasse 29. Hoewel de aard, het doel en de wijze van gebruik van deze waren en diensten niet dezelfde zijn, moet worden vastgesteld dat zij gelijkenissen vertonen, gelet op het feit dat zij complementair zijn en dat de diensten doorgaans op dezelfde plaatsen worden aangeboden als die waar de waren te koop worden aangeboden. Om die reden zijn de waren in klasse 29 van het ingeroepen merk en de diensten *“detailhandeldiensten betreffende de in klasse 29 genoemde waren”* waarvoor het betwiste teken is aangevraagd soortgelijk.¹⁴

De diensten in klasse 40

58. De diensten in klasse 40 van het betwiste teken *“verwerking van voedsel; diensten van een slagerij, waaronder verwerking van vlees, gevogelte en wild; bewerken van vlees, gevogelte en wild; roken van vlees, gevogelte en wild; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, met inbegrip van internet”* hebben een andere aard en doel dan de waren in klasse 29 van het ingeroepen merk en zijn daarnaast ook gericht op een ander publiek (het verwerken van voedsel en vlees zal gericht zijn op de professionele afnemer, terwijl de waren in klasse 29 zijn bedoeld voor de eindconsument). De diensten in klasse 40 van het betwiste teken zijn om die reden niet soortgelijk aan die van de waren in klasse 29 van het ingeroepen merk.

Conclusie met betrekking tot de waren en diensten

59. De waren in klasse 29 van beide betrokken tekens zijn identiek dan wel in hoge mate soortgelijk, terwijl de diensten *“detailhandeldiensten betreffende de in klasse 29 genoemde waren”* van het betwiste teken soortgelijk zijn aan de waren in klasse 29 van het ingeroepen merk. De overige diensten in klasse 35 van het betwiste teken en de diensten in klasse 40 daarvan zijn niet soortgelijk aan de waren in klasse 29 van het ingeroepen merk.

Globale beoordeling

60. 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.¹⁵ In dit geval gaat het Bureau ervanuit dat de betrokken waren zijn gericht op het grote publiek dat een gemiddeld aandachtsniveau heeft. Dit is overigens door de opposant gesteld en dit is niet door de verweerder betwist, zodat ook om die reden van een gemiddeld aandachtsniveau wordt uitgegaan.

61. 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

¹⁴Zie ook GEU 20 maart 2018, T-390/16, ECLI:EU:T:2018:156, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO e.a.

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

onderscheidingskracht.¹⁶ Het Bureau van oordeel dat de ingeroepen merken voor het in aanmerking komend publiek een zeer beperkt onderscheidend vermogen hebben voor de waren en diensten in kwestie, die allemaal in gerelateerd zijn aan het primaire product waarmee een "BUTCHER" (oftewel slager) zich bezighoudt: vlees- en vleesproducten. De vormgeving van het element "BUTCHER" belet niet dat het publiek meteen de beschrijvende betekenis zal begrijpen in relatie tot de betrokken waren en diensten.

62. Hoewel de betrokken merken in zekere mate overeenstemmen, is die overeenstemming enkel gelegen in het niet onderscheidende element "THE BUTCHER" zodat er, ondanks het feit dat sprake is van deels identieke waren, van verwarringsgevaar geen sprake is.

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

64. De oppositie met nummer 22016824 wordt afgewezen.

65. De Benelux aanvraag met nummer 1432477 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

66. De opposant is 1.045 euro verschuldigd aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28 lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 19 juli 2022



Camille Janssen
rapporteur

Pieter Veeze

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar: Guy Abrams

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