

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016827
van 16 mei 2023

Opposant: **NV All Foods**
Bostenberg 15
3300 Tienen
België

Gemachtigde: **Advocatenkantoor Hageland**
Kraasbeekstraat 41
3390 Tielt-Winge
België

Ingeroepen merk: **Benelux merk 1400864**



tegen

Verweerder: **Wesley Meurrens**
Tieltsestraat 11
3391 Meensel – Kiezegem
België

Gemachtigde: **BV Beelen Advocaten**
Justus Lipsiusstraat 24
3000 Leuven
België

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1436933**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 26 februari 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren in klasse 30:



De aanvraag is onder nummer 1436933 in behandeling genomen en gepubliceerd op 22 maart 2021.

2. Op 22 maart 2021 heeft de rechtsvoorganger van opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux registratie met nummer 1400864 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk, ingediend op 19 augustus 2019 en ingeschreven op 6 november 2019 voor waren in de klassen 29 en 30:



3. Gedurende de procedure is het ingeroepen merk overgedragen aan NV All Foods. NV All Foods wordt voor wat betreft deze oppositieprocedure geacht in de rechten te zijn getreden van Gerry Van Horebeek, de oorspronkelijke houder van het merk en degene die de onderhavige oppositie heeft ingediend (hierna: de oorspronkelijke opposant).¹

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

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 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 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 24 september 2021. Daarna is de procedure ambtshalve opgeschort vanwege een ingestelde vordering tot doorhaling van het ingeroepen merk. In een beslissing van het Bureau van 20 februari 2023 is die vordering tot doorhaling afgewezen. Bij brief van 8 mei 2023 is aan partijen meegedeeld dat de ambtshalve opschorting van de oppositieprocedure is opgeheven.

¹ Zie regel 4.4.1 van de Richtlijnen oppositieprocedure (versie 1 november 2017).

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 licht toe dat op 13 maart 2010 door twee partijen zeven soorten soep 'volgens recept van grootmoeder' op de markt werden gebracht onder het merk 'The Smiling Cook'. In het voorjaar van 2019 heeft de oorspronkelijke opposant een marktonderzoek gedaan naar de mogelijkheden omtrent de verkoop van verse soep en een overleg gehad met een van de initiatiefnemers van 'The Smiling Cook'. De oorspronkelijke opposant heeft toen op advies eerst een merk laten registreren bij het Bureau. Het ingeroepen merk werd vervolgens op 19 augustus 2019 aangevraagd.

9. De oorspronkelijke opposant is daaraan voorafgaand op zoek gegaan naar verschillende verkoopkanalen. In de eerste fase werd gedacht aan verkoop via automaten. Tevens werd een potentiële leverancier gezocht en gevonden: All Foods NV. Het marktonderzoek was gunstig en er werd een begin van marketing op poten gezet. De eerste klanten van de oorspronkelijke opposant waren enkele lokale supermarkten. In het voorjaar van 2020 zag de oorspronkelijke opposant zich verplicht zijn professionele activiteiten te onderbreken omwille van ziekte. Kort daarna volgde de coronacrisis, waardoor de heropstart van de verkoop werd uitgesteld. Later in 2020 sloot de oorspronkelijke opposant een licentieovereenkomst met NV All Foods. NV All Foods maakte meteen gebruik van deze licentie.

10. In reactie hierop registreerde verweerder het betwiste teken. Op 16 maart 2021 werd opposant door verweerder aangemaand om geen gebruik meer te maken van het ingeroepen merk onder het (volgens opposant valse) voorwendsel dat er door hem reeds sedert 2005 een logo aangewend zou zijn 'dat tevens als merk gedeponeerd werd bij het BOIP', terwijl uit een eigen facebookpost blijkt dat verweerder zich hoogstens sinds 2017 van het logo bedient en het merk pas in februari 2021 werd aangevraagd, aldus opposant. Na deze aanmaning stelde opposant op 22 maart 2021 de onderhavige oppositie in tegen het betwiste teken.

11. Opposant kon evenwel aanvaarden dat de verweerder zich van een eigen merk bediende omdat hij van oordeel was dat dit zowel qua uitzicht, als qua benaming, als qua productaanbod afdoende verschillend was van zijn merk. Verweerder bleef evenwel het omgekeerde beweren en maakte dienaangaande een geschil aanhangig voor de Leuvense ondernemingsrechtbank, waar schriftelijke standpunten werden uitgewisseld. Daarnaast stelde verweerder samen met zijn vennootschap een procedure tot doorhaling van het ingeroepen merk in bij het Bureau.

12. Opposant wijst erop dat verweerder in andere procedures al heeft erkend dat het betwiste teken aanzienlijke gelijkenissen vertoont met het ingeroepen merk. Zelfs zonder nader onderzoek kan het Bureau op die basis al de oppositie gegrond bevinden. Ondergeschikt voert opposant aan dat er tal van verschillen zijn, zoals (i) de tekst 'Van de Bomma' versus 'Wafeltjes van ons Bomma', (ii) een volledige cirkel versus een halve cirkel, (iii) een dikke vijfvoudige omranding versus geen omranding, (iv) het verschil in de okerkleur geel, (v) een dame in vooraanzicht versus een dame in profiel, (vi) de haartooi, de bril, de kledij, juwelen en zelfs de glimlach van de dames verschillen en (vii) de verschillen in de aangeboden producten.

13. Opposant stoorde zich niet aan het gebruik van het merk door verweerder gelet op de talrijke verschillen en de verschillende producten. Niettemin zag opposant zich verplicht oppositie in te stellen gelet op de door verweerder uitgebrachte dagvaarding voor de Leuvense ondernemingsrechtbank, die zich

baseert op het betwiste teken om opposant te verbieden om zich nog langer van zijn merk te bedienen. Die oppositie werd ook terecht gedaan gelet op het naderhand door verweerder ingediende verzoek tot doorhaling van het ingeroepen merk. Opposant betreurt de gang van zaken en verheelt niet voorstander te zijn geweest van een commercieel haalbare onderlinge regeling in plaats van de actuele procedures.

14. Opposant concludeert dat de oppositie ontvankelijk en gegrond moet worden verklaard en verzoekt het Bureau het 'Wafeltjes van ons Bomma'-merk niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder is oprichter, aandeelhouder en bestuurder van de BV Van ons Bomma. Sinds 23 december 2011 brengt deze vennootschap wafels op de markt onder de benaming, 'Wafeltjes van ons Bomma', tevens erkend als streekproduct. Het product bestaat sinds 2005 en werd eerst vercommercialiseerd door verweerder, Wesley Meurrens. De commercialisatie wordt sinds 2011 door hem voortgezet via zijn vennootschap. Sinds 2005 wordt voor de commercialisatie van de wafels het betwiste teken gebruikt dat in 2021 door Wesley Meurrens werd gedeponereerd als gecombineerd Benelux woord-/beeldmerk.

16. De bekendheid van 'Wafeltjes van ons Bomma' vindt haar territoriale oorsprong te Kasterlee en de wafeltjes werden voor het eerst verkocht op de markt te Antwerpen. Te Antwerpen heeft verweerder tevens enkele jaren een wafelbar uitgebaat aan de Grote Markt. Sedert enkele jaren zijn de 'Wafeltjes van ons Bomma' teruggekeerd naar de heimat van 'de Bomma' te Meensel-Kiezegeg, maar verweerder en zijn vennootschap zijn steeds de markt in Antwerpen blijven bedienen. Ondertussen zijn de wafeltjes 5 dagen in de week op verschillende markten te vinden. Tevens heeft verweerder een vaste staanplaats te Sint-Joris-Winge. Ook rijdt verweerder sinds 2017 het Vlaamse land rond in foodtrucks en heeft hij 35 personeelsleden. De wafeltjes zijn ook sporadisch te vinden als pop-up concept in warenhuizen. Verder verzorgt verweerder catering evenementen. De wafeltjes haalden de regionale en nationale pers en verweerder is actief op social media. De naamsbekendheid van 'Wafeltjes van ons Bomma' is in de loop der jaren steeds verder toegenomen en neemt zelfs internationale proporties aan.

17. In het voorjaar van 2021 werd verweerder vanuit diverse hoeken gecontacteerd door sympathisanten die dachten dat hij ook verse soep op de markt zou brengen, zulks na het zien van een reclamecampagne van 'Verse soep van de Bomma'. Nazicht en onderzoek leerde dat de campagne was opgezet door NV All Foods, een vennootschap actief in de sector van voeding, voorbereide maaltijden in het bijzonder. Deze vennootschap lanceerde in 2021 een product 'Verse soep van de Bomma' waartoe een logo werd gebruikt dat sterke gelijkenissen vertoont met het logo van verweerder. Zelfs de gehanteerde kleuren zijn, hoewel allesbehalve standaard, identiek.

18. De raadsman van verweerder stuurde op 16 maart 2021 een sommatiebrief aan opposant, maar daarop werd niet gereageerd. Vervolgens werd een stakingsvordering ingeleid bij de ondernemingsrechtbank Leuven. Verweerder werd telefonisch gecontacteerd door de oorspronkelijke opposant waarbij werd aangegeven dat hij het ingeroepen merk in 2019 had geregistreerd en een licentie had verleend aan NV All Foods. Nadat na nog een brief van de raadsman van verweerder een reactie uitbleef, stelden verweerder en zijn vennootschap op 9 april 2021 een vordering tot doorhaling van het ingeroepen merk in. De oorspronkelijke opposant stelde oppositie in tegen het betwiste 'Wafeltjes van ons Bomma' teken, welke procedure op 26 mei 2021 aanving.

19. Verweerder merkt op dat de heer Van Horebeek, de oorspronkelijke opposant, de oppositie is gestart. NV All Foods kan niet opeens partij worden in deze oppositieprocedure. Door zijn merk over te

dragen heeft de oorspronkelijke opposant niet meer de hoedanigheid om de oppositie voort te zetten. Op grond van art. 2.16 lid 3 BVIE moet de oppositie daarom worden afgesloten.

20. Verweerder wijst er verder op dat opposant in twee andere lopende procedures, de procedure bij de rechtbank Leuven en de doorhalingsprocedure bij het Bureau, een tegenovergesteld standpunt inneemt, namelijk dat er geen gelijkenis bestaat tussen de tekens. Dit schizofrene en dubbelzinnige gedrag toont volgens verweerder de kwade trouw van opposant aan. Feit is dat verweerder de auteur is van het 'Van ons Bomma' logo. Zowel de woordcombinatie als de eraan verbonden tekening en logo, opstelling, kleurkeuze, lettertype en orthografie zijn van zijn hand en hij is de vader van dat werk. De morele auteursrechten behoren hem exclusief en definitief toe. Verweerder heeft geen probleem met marktdeelnemers die producten op de markt brengen volgens het recept van de ene of gene grootmoeder, zelfs bomma. Hij heeft wel een probleem met een marktdeelnemer die slaafs zijn intellectuele auteursrechtelijke creatie kopieert en deponereert als merk om nadien aanhakend bij zijn inspanningen sedert 2006 verkoopssuccessen te kennen en winsten te genereren waarbij elke consument in de waan verkeert dat betrokken product, in casu soep, door hem op de markt is gebracht. Hij heeft minstens even veel problemen met het feit dat zulks in casu gebeurt door een industriële grootverkoper van kant-en-klare voeding alwaar verweerder zijn reputatie opgebouwd heeft als ambachtsman met kraakverse, duurzame en artisanale producten die bovendien meermaals om die reden bekroond zijn en erkend zijn als streekproduct, aldus verweerder.

21. De stelling van opposant dat verweerder zijn 'Wafeltjes van ons Bomma'-logo pas sinds 2017 zou gebruiken is incorrect. Verweerder commercialiseert het logo al sinds 2006. Overigens erkent opposant hiermee wel dat verweerder reeds op 2017 gekend was op de markt, terwijl opposant zijn merk pas in 2019 deponeerde.

22. Verweerder concludeert primair dat de oppositie moet worden afgesloten, en subsidiair dat de oppositie moet worden afgewezen. Verder verzoekt verweerder dat opposant wordt veroordeeld in de kosten van het geding, inclusief het basisrecht en alle onkosten en erelonen die verweerder aan zijn raadsman verschuldigd is.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

23. 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.

24. 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."*²

25. 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

² 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 Uniemerk.

heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.³

26. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: 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.⁴



Vergelijking van de tekens

27. 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.⁵

28. 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.⁶ 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 van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde teken zich tot elkaar verhouden.⁷

29. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens 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.

30. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

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

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

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

⁶ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁷ 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).

Begripsmatige vergelijking

31. Beide tekens bevatten het Vlaamse woord 'Bomma' dat 'oma' betekent en een afbeelding van een vrouw op leeftijd/oma. Het Benelux publiek zal daarom naar het oordeel van het Bureau in beide tekens een verwijzing zien naar een oma. In zoverre zijn de tekens overeenstemmend. Een verschil is dat het publiek in het betwiste teken 'Wafeltjes van ons Bomma', anders dan in het ingeroepen merk, meer specifiek een verwijzing zal zien naar wafeltjes die afkomstig zijn van of gemaakt zijn door oma of volgens grootmoeders recept.

32. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens begripsmatig in zekere mate overeenstemmen.

Visuele vergelijking

33. Het ingeroepen gecombineerde woord-/beeldmerk bestaat uit drie woorden van respectievelijk drie, twee en vijf letters, te weten 'Van de Bomma'. De woorden zijn in gestileerde zwarte letters weergegeven tegen een beige, gelige achtergrond. Het wordelement staat in een rechthoekig vlak dat is opgenomen in een cirkel. Het rechthoekige vlak en de cirkel hebben een dikke zwarte omranding. Boven het wordelement is een beeldelement opgenomen bestaande uit een vooraanzicht van een oudere vrouw.

34. Het betwiste teken is ook een gecombineerd woord-/beeldmerk en bestaat uit vier woorden van negen, drie, drie en vijf letters, te weten 'Wafeltjes van ons Bomma'. Deze wordelementen zijn in gestileerde zwarte letters weergegeven tegen een beige, gelige achtergrond. Het wordelement staat in een rechthoekig vlak met boven dit vlak een halve cirkel. Het rechthoekige vlak met de halve cirkel is afgebeeld tegen een zwart rechthoekig vlak. Binnen de halve cirkel is verder boven het wordelement een beeldelement opgenomen bestaande uit een zijaanzicht van een oudere vrouw.

35. Het wordelement 'Van de Bomma' in het ingeroepen merk en het wordelement 'Wafeltjes van ons Bomma' in het betwiste teken zijn beschrijvend voor de betrokken waren. Ook de afbeeldingen van een vrouw op leeftijd/oma in de tekens zijn beschrijvend. Deze elementen geven immers aan dat het gaat om voedingsproducten c.q. wafeltjes die afkomstig zijn van of gemaakt zijn door een oma of volgens grootmoeders recept (zie ook hiervoor onder 31). Het relevante publiek zal over het algemeen beschrijvende bestanddelen van een samengesteld teken niet beschouwen als de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de door dit teken opgeroepen totaalindruk.⁸ Naar het oordeel van het Bureau zijn de niet beschrijvende beeldelementen, waaronder de gebruikte kleuren en figuren, in dit geval het meest bepalend voor de totaalindruk van de tekens.

36. In beide tekens komen de woorden 'van' en 'Bomma' voor. De woorden zijn ook in beide tekens in zwarte letters weergegeven in een rechthoekig vlak tegen een beige, gelige achtergrond. Daarnaast bevatten beide tekens een afbeelding van een vrouw op leeftijd/oma. In zoverre stemmen de tekens visueel overeen. Voor het overige zijn de tekens verschillend. Verschillen zijn onder meer dat het ingeroepen merk een vooraanzicht van een vrouw op leeftijd toont en het betwiste teken een zijaanzicht. Ook de vrouw zelf verschilt duidelijk, onder andere qua kleding, kapsel en gezichtsuitdrukking. Verder bevat het ingeroepen merk een hele cirkel en het betwiste teken een halve cirkel en bevat het betwiste teken anders dan het ingeroepen merk een zwart rechthoekig vlak. Ook het lettertype van de wordelementen verschilt.

⁸ Zie bijv. Gerecht EU 3 juli 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184, punt 53 (Budmen) en BenGH 18 oktober 2022, C-2021/5, punt 25 (Luxauto).

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

Auditieve vergelijking

38. 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.⁹ De auditieve vergelijking ziet dan ook op 'Van de Bomma' versus 'Wafeltjes van ons Bomma'.

39. Het ingeroepen merk bestaat uit vier lettergrepen, te weten Van-de-Bom-ma. Het betwiste teken bestaat uit zeven lettergrepen, te weten Wa-fel-tjes Van ons Bom-ma. De lettergreep 'van' en de lettergrepen 'Bom-ma' komen in beide tekens voor. De laatste twee lettergrepen van de tekens, 'Bom-ma', zijn identiek. De uitspraak is in lengte en ritme verschillend.

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

Conclusie

41. De tekens stemmen begripsmatig, visueel en auditief in zekere mate overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

42. 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.¹⁰

43. 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.¹¹

44. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 29: Soepconcentraten; Soepen; Soepmixen; Soeppoeder; Soepblokjes; Soeppreparaten; Voorgekookte soep; Ingeblikte soepen; Soepen (Ingeblikte -); Bouillon [soepen]; Extracten voor soepen; Soepen van schaaldieren; Mengsels voor soepen; Pasta voor soep; Maaltijden (Bereide -), voornamelijk bestaande uit vlees; Bereide maaltijden, voornamelijk bestaande uit spek;	

⁹ Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

¹⁰ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹¹ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<p>Geprepareerde maaltijden voornamelijk bestaande uit kip; Bereide maaltijden, hoofdzakelijk bestaande uit kalkoen; Voorverpakte maaltijden hoofdzakelijk bestaande uit wild; Maaltijden (Kant-en-klare -), bestaande hoofdzakelijk uit vlees; Bevroren maaltijden hoofdzakelijk bestaande uit kip; Maaltijden voornamelijk bestaande uit wild (Kant-en-klare -); Maaltijden (Kant-en-klare -), voornamelijk bestaande uit kip; Maaltijden gemaakt van gevogelte [met gevogelte als hoofdbestanddeel] (kant-en-klare -); Kant-en-klare maaltijden, geheel of voornamelijk bestaande uit vlees; Kant-en-klare maaltijden, geheel of voornamelijk bestaande uit wild; Kant-en-klare maaltijden, geheel of voornamelijk bestaande uit gevogelte; Kant-en-klare maaltijden voornamelijk bestaande uit eend; Voorverpakte maaltijden hoofdzakelijk bestaande uit zeevruchten; Maaltijden (Kant-en-klare -), voornamelijk bestaande uit zeevruchten; Kant-en-klare maaltijden voornamelijk bestaande uit zeevruchten; Kant-en-klare maaltijden voornamelijk bestaande uit vis; Maaltijden (Gekoelde -) bereid uit vis; Gekoelde maaltijden bereid uit vis; Bereide maaltijden op basis van groenten; Kant-en-klare maaltijden, hoofdzakelijk bestaande uit vleesvervangers; Kant-en-klare maaltijden voornamelijk bestaande uit groenten; Kant-en-klare maaltijden, voornamelijk bestaande uit eieren; Maaltijden (Kant-en-klare -), voornamelijk bestaande uit eieren; Bereid rundvlees; Rundvlees (Gedroogde reepjes -); Gehaktballen van rundvlees; Langzaam gegaard rundvlees; Rundvlees; Kipsalade; Kip; Kipballetjes; Langzaam gegaard kippenvlees; Bereid vlees.</p>	
<p>Klasse 30: Maaltijden op basis van noedels; Rijst (Maaltijden voornamelijk bestaande uit -); Maaltijden voornamelijk bestaande uit rijst; Maaltijden hoofdzakelijk bestaande uit deegwaren; Bereide maaltijden op basis van pasta; Bereide maaltijden op basis van rijst; Kant-en-klare maaltijden voornamelijk bestaande uit rijst; Rijst (Kant-en-klare maaltijden voornamelijk bestaande uit -); Deegwaren (Kant-en-klare</p>	<p>Klasse 30: Taarten; Wafeltjes; Wafels [voedsel]; bakkerijproducten.</p>

<p>maaltijden voornamelijk bestaande uit -); Kant-en-klare maaltijden voornamelijk bestaande uit deegwaren; Sausen (Kant-en-klare voedingsmiddelen in de vorm van -); Kant-en-klare voedingsmiddelen in de vorm van sausen; Saus (Spaghetti -); Sausen (Peper -); Bruine sausen; Groentepuree [sausen]; Sausen (Geconcentreerde -); Sausen (Kook -); Pikante sausen; Sausen (Pikante -); Sausen (Saté -); Sausen (Curry -); Hartige sausen; Sausen (Hartige -); Sausen [specerijen]; Sausen in blik; Sausen voor voedsel; Sausen voor voedingsmiddelen; Sausen voor barbecuevlees; Groentepulp [sausen - voedsel]; Sausen voor deegwaren; Sausen voor rijst; Groentepasta's [sausen]; Sausen voor kip; Saus (Zoete en zure -); Sausen (Kant-en-klare -); Kant-en-klare sausen; Sausen (Kruidige -); Sausen (Bruine -); Saus (Barbecue -); Sausen gebruikt als smaakversterker; Gedroogde sausen in poedervorm; Sausen (Gedroogde -) in poedervorm; Sausen voor ingevroren vis; Saus met smaak van hon-mirin; Sambalsaus (saus van gemalen rode pepers); Mengsels voor het bereiden van sausen; Sausen (Preparaten voor de bereiding van -); Poeders voor sausen; Geconcentreerde sausen.</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Waren in klasse 30

45. De "Taarten; Wafeltjes; Wafels [voedsel]; bakkerijproducten." waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 30 stemmen naar het oordeel van het Bureau in geringe mate overeen met de soepen en maaltijden waarvoor het ingeroepen merk is ingeschreven in de klassen 29 en 30. Hoewel de waren alle onder de bredere noemer 'voeding' vallen, is de aard van de waren verschillend (zoetig versus hartig). Ook worden de waren gewoonlijk aangeboden in verschillende winkels en zullen de waren in supermarkten niet bij elkaar in de buurt te vinden zijn. De waren kunnen wel met elkaar concurreren aangezien ze bijvoorbeeld alle als tussendoortje of (kleine) maaltijd genuttigd kunnen worden. Daarnaast is het ingeroepen merk in klasse 30 ook ingeschreven voor deegwaren en kant-en-klare maaltijden voornamelijk bestaande uit deegwaren, terwijl de betwiste bakkerijproducten ook uit deeg kunnen bestaan.

Conclusie

46. De betrokken waren stemmen in geringe mate overeen.

Globale beoordeling

47. 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.¹² In dit geval gaat het om normale alledaagse consumptiegoederen die gericht zijn op het grote publiek. Het Bureau gaat uit van een normaal aandachtsniveau van dit publiek.

48. 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.¹³ Naar het oordeel van het Bureau is het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk gering. De woordelijken van het teken 'Van de Bomma' en de afbeelding van de vrouw op leeftijd/oma zijn namelijk beschrijvend voor de betrokken waren omdat zij kunnen dienen tot aanduiding van (kenmerken van) de waren in kwestie, namelijk voedingsproducten die afkomstig zijn van of gemaakt zijn door oma of volgens grootmoeders recept. Een verruimde beschermingsomvang wegens bekendheid is door opposant niet gesteld of aangetoond.

49. 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.¹⁴

50. In dit geval stemmen de tekens visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeen. De betrokken waren stemmen in geringe mate overeen. Gelet hierop en de andere hiervoor genoemde factoren, waaronder het beperkte onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, zal het publiek naar het oordeel van het Bureau niet menen dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

Overige factoren

51. Verweerder heeft aangevoerd dat de oppositie op grond van art. 2.16 lid 3 BVIE moet worden afgesloten omdat Gerry Van Horebeek, die de oppositie instelde, het merk gedurende de procedure heeft overgedragen en daarom niet meer de hoedanigheid heeft om de oppositie voort te zetten. De nieuwe houder van het merk, NV All Foods, kan volgens verweerder niet opeens partij worden in de oppositieprocedure (zie hiervoor onder 19). Het Bureau merkt in dit verband op dat in regel 4.4.1 van de Richtlijnen oppositieprocedure (versie 1 november 2017) is toegelicht dat indien het ingeroepen merk gedurende de oppositieprocedure wordt overgedragen en deze overdracht wordt aangetekend in het register, de nieuwe houder, behoudens tegenbericht, wordt geacht in de rechten te treden van de oorspronkelijke indiener van de oppositie. Nu het Bureau geen tegenbericht heeft ontvangen van NV All Foods, de nieuwe houder van het merk, wordt NV All Foods voor wat betreft deze oppositieprocedure geacht in de rechten te zijn getreden van de oorspronkelijke indiener van de oppositie en dus partij te zijn in deze procedure.

52. Opposant heeft betoogd dat verweerder in andere procedures heeft erkend dat het betwiste teken aanzienlijke gelijkenissen vertoont met het ingeroepen merk en dat het Bureau daarom zonder nader onderzoek de oppositie gegrond kan bevinden (zie hiervoor onder 12). Het Bureau begrijpt de stellingen van verweerder in deze procedure echter zo dat hij het Bureau verzoekt dat de oppositie wordt afgewezen.

¹² HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹³ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹⁴ HvJEU 8 november 2016, C-43/15 P, ECLI:EU:C:2016:837, punten 56-71 (compressor technology).

Argumenten die verweerder in andere procedures naar voren heeft gebracht, spelen in deze procedure geen rol.

53. Verweerder heeft verder toegelicht dat opposant het ingeroepen merk te kwader trouw heeft verkregen, dat verweerder oudere rechten heeft en dat er sprake is van schending van auteursrechten, slaafse nabootsing en oneerlijke handelspraktijken (zie hiervoor onder 20 en 21). Dergelijke argumenten kunnen in deze oppositieprocedure echter geen rol spelen. De oppositieprocedure is beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 lid 2 in verbinding met artikel 2.2ter lid 1 en lid 3 sub a, b en c BVIE.

54. Verweerder heeft ten slotte verzocht dat opposant wordt veroordeeld in de kosten van het geding, inclusief het basisrecht en alle onkosten en erelonen die verweerder aan zijn raadsman verschuldigd is (zie hiervoor onder 22). In het kader van een oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks indien de oppositie wordt toegewezen of afgewezen.

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

56. De oppositie met nummer 2016827 wordt afgewezen.

57. De Benelux aanvraag met nummer 1436933 wordt wel ingeschreven.

58. 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, 16 mei 2023



Marjolein Bronneman
(*rapporteur*)

Willy Neys

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Vincent Munier