

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017354
van 30 augustus 2022

Opposant: **RJ Brands LLC NJ**
Performance Drive 200
07495 Mahwah
Verenigde Staten van Amerika

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

Ingeroepen merk 1: **Internationale inschrijving 1513214**

CHEF IQ

Ingeroepen merk 2: **Uniemerk 16440521**
CHEFMAN


tegen

Verweerder: **R&D Business B.V.**
Hazerswoudestraat 91
2729 CK Zoetermeer
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1446532**
Chefix

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 8 juli 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk Chefix voor waren in de klassen 7, 8, 9, 11 en 21. Deze aanvraag is onder nummer 1446532 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 augustus 2021.
2. Op 16 september 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:
 - Internationale inschrijving 1513214 met geldigheid in de Europese Unie van het gecombineerde woord-/beeldmerk , ingediend en ingeschreven op 9 december 2019 voor waren en diensten in de klassen 9, 11 en 42;
 - Uniemerkt 16440521 van het woordmerk CHEFMAN, ingediend op 7 maart 2017 en ingeschreven op 28 juni 2017 voor waren in de klassen 7, 11 en 21.
3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen merken.
4. De oppositie is gericht tegen alle waren van de betwiste aanvraag en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 20 september 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 van de procedure is afgerond op 29 maart 2022.

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 de ingeroepen merken en het betwiste teken en van de waren en diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Gelet op de overeenstemming van de betrokken tekens, acht opposant gevaar voor verwarring voor de hand liggend zo niet onvermijdelijk.
10. Hoewel bij korte merken de verschillen eerder opvallen dan bij langere merken, kan volgens opposant de overeenkomst van vijf van de zes letters niet worden veronachtzaamd. Het betwiste teken bevat immers in dezelfde volgorde de eerste vijf letters van het ingeroepen merk CHEF IQ. Het verschil

betreft alleen de laatste letter en de spatie in het ingeroepen merk. Deze verschillen acht opposant onvoldoende om de totaalindruk van een zekere mate van visuele overeenstemming weg te nemen. Bij het tweede ingeroepen merk zijn de vier eerste letters identiek. Opposant concludeert dat de tekens visueel overeenstemmen.

11. Op auditief vlak stelt opposant vast dat de eerste lettergreep van de tekens identiek is. Gelet op het belang dat het publiek hecht aan het begin van een merk, meent opposant dat het verschil aan het einde van de tekens onvoldoende is om de totaalindruk van auditieve overeenstemming weg te nemen. Hij acht de tekens op auditief vlak dan ook sterk overeenstemmend.

12. Begripsmatig stelt opposant dat de tekens als geheel geen betekenis hebben. Gelet op de betrokken waren en diensten zal een deel van het publiek het woordelement CHEF wel kunnen interpreteren als een verwijzing naar de chef-kok in een restaurant. Daarom valt volgens opposant niet uit te sluiten dat de tekens op zijn minst voor een deel van het publiek begripsmatig overeenstemmend zijn.

13. Opposant stelt vast dat een aantal producten identiek voorkomen in de warenomschrijvingen van de tekens. De overige waren zijn volgens hem soortgelijk of complementair; het gaat immers in alle gevallen om producten die gebruikt kunnen worden voor het bereiden dan wel consumeren van voedingsmiddelen.

14. Op grond van het bovenstaande verzoekt opposant het Bureau de oppositie in haar geheel toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

B. Reactie verweerder

15. Verweerder meent dat het betwiste merk een unieke samenvoeging is van de woorden CHEF en FIXEN, als verwijzing naar een chef-kok en het fixeren van een maaltijd of gerecht. Ondanks dezelfde vier eerste karakters zal het teken volgens hem worden opgedeeld in twee gelijke delen: CHE-FIX. Hierdoor wijkt het eerste deel van het woord significant af van de ingeroepen merken, aldus verweerder.

16. Door de spellingsregels wordt het betwiste merk volgens verweerder uitgesproken als [sje-fiks], hetgeen een geheel andere klank met zich meebrengt dan het element [sjef] in de ingeroepen merken.

17. Begripsmatig verwijst het betwiste merk volgens verweerder naar een chef-koksachtige manier van fixen/bereiden van een gerecht. Het ingeroepen merk CHEF IQ zal worden geassocieerd met een *smart* of intelligente manier van koken. Het ingeroepen merk CHEFMAN kan verwijzen naar een chef-kok als mannelijk persoon of kan worden geassocieerd met elektrische keukenapparatuur. Verweerder concludeert dan ook dat de tekens op dit vlak niet overeenstemmen.

18. Een scan in de merkenregisters leert verweerder dat het gebruik van het element CHEF als samenvoeging vrij gangbaar en niet uniek is voor waren en diensten in de klassen 7, 9, 11, 21 en 42. Het komt hem dan ook voor dat de onderhavige oppositie gebaseerd is op willekeur.

19. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren en de inschrijving van het betwiste teken per direct te verlenen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

20. 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.

21. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk"*.¹

22. 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

23. 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

Vergelijking van de tekens

24. 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

25. 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.⁵ 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

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 Uniemerk.

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 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

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


⁵ 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.⁶

26. 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.

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Met betrekking tot het eerste ingeroepen merk (internationale inschrijving 1513214):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Chefix

Visuele vergelijking

28. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een woord van vier letters en de lettercombinatie IQ. Het betwiste teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van zes letters. Beide tekens bestaan dus in totaal uit zes letters.

29. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het wordelement, eerder dan het beeldelement ervan te beschrijven.⁷ Dit is in het onderhavige geval van toepassing op het ingeroepen merk: een grafische voorstelling die louter bestaat uit de weergave in nogal alledaagse en gewone drukletters zal de consument immers niet in staat stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen dan de letters waaruit het merk bestaat.⁸

30. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk.⁹ In casu zijn de eerste vier letters van het betwiste teken identiek aan het eerste element van het ingeroepen merk. Daarnaast is ook de volgende letter van merk en teken identiek, zodat alleen de laatste letter verschillend is: Q versus x. Dit enkele verschil kan echter niet opwegen tegen de globale indruk van visuele overeenstemming als gevolg van de vijf identieke letters op dezelfde positie.

31. Merk en teken zijn visueel overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

32. Aangezien het tweede element van het ingeroepen merk een afkorting vormt, zal het worden uitgesproken als twee afzonderlijke letters. Het merk telt dus drie lettergrepen: [ʃ ɛf-i.-ku]. Het betwiste

⁶ 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).

⁷ Gerecht EU 14 juli 2005, T-312/03, ECLI:EU:T:2005:289, punt 37 (Selenium-Ace).

⁸ Gerecht EU 30 juni 2004, T-186/02, ECLI:EU:T:2004:197, punt 47 (Dieselit).

⁹ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

teken telt twee lettergrepen: [ʃɛf-iks]. De eerste lettergreep is identiek alsook de klinker i in de volgende lettergreep.

33. Volgens verweerder hoort de medeklinker f in het betwiste merk tot de tweede lettergreep (zie punten 15 en 16). Nog afgezien van de kwestie hoe plausibel dit is, maakt dit voor de uitspraak nagenoeg niets uit. Het enige verschil in de uitspraak is gelegen in de [-ku] en de [-ks] aan het einde van merk en teken. Dit enige verschilpunt is echter onvoldoende om de globale indruk van auditieve overeenstemming weg te nemen, te meer daar de consument ook op auditief vlak meer aandacht besteedt aan het begin van de tekens.

34. Merk en teken zijn auditief overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

35. Partijen zijn het erover eens dat het element "chef" in merk en teken kan verwijzen naar het begrip "chef-kok" (zie punten 12 en 17). Ook volgens het Algemeen Nederlands Woordenboek is dit één van de betekenissen van het woord "chef".¹⁰

36. Verweerder schrijft een heel andere betekenis toe aan het einde van merk en teken, respectievelijk IQ en ix (volgens verweerder fix, zie punt 17). Nog afgezien van de vraag of ook de consument deze betekenissen zal herkennen, laat dit onverlet dat hij wel het gemeenschappelijk element "chef" zal herkennen en begrijpen.

37. Merk en teken zijn begripsmatig overeenstemmend in het gemeenschappelijk element "chef" dat door het in aanmerking komend publiek zal worden opgevat als een verkorte weergave voor "chef-kok".

Conclusie

38. Merk en teken zijn visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmend.

Met betrekking tot het tweede ingeroepen merk (Uniemark 16440521):

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CHEFMAN	Chefix

39. Dit ingeroepen merk is een zuiver woordmerk, bestaande uit een woord van zeven letters. Het betwiste teken bestaat uit zes letters. Qua lengte stemmen de tekens dus nagenoeg overeen. Terzijde zij opgemerkt dat het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters niet terzake doet bij de beoordeling van de visuele overeenstemming.¹¹

40. Het eerste element is andermaal "chef", ditmaal niet gescheiden van het tweede element door een spatie. Dit neemt echter niet weg dat de consument het merk zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent, in casu "chef" en "man".¹²

¹⁰ <https://anw.ivdnt.org/article/chef#496266>.

¹¹ Gerecht EU 31 januari 2013, T-66/11, ECLI:EU:T:2013:48, punt 57 (bablu).

¹² Gerecht EU 6 oktober 2004, T-356/02, ECLI:EU:T:2004:292, punt 51 (Vitakraft) en 12 november 2008, T-281/07, ECLI:EU:T:2008:489, punt 30 (Ecoblue).

41. De visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen dit ingeroepen merk en het betwiste teken is ook hier gelegen in het gemeenschappelijk element "chef". De mate van overeenstemming zal evenwel iets lager uitvallen, gelet op het verschil tussen het tweede element van het ingeroepen merk, "man" en het einde van het betwiste teken "ix".

Conclusie

42. Het ingeroepen merk en het betwiste teken stemmen visueel, auditief en begripsmatig in zekere mate overeen.

Vergelijking van de waren en diensten

43. 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.¹³

44. 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.¹⁴

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p><u>Uniemerk 16440521</u> Klasse 7 Elektrische keukenmachines; Hakmachines voor voedingsmiddelen (Elektrische -); Blikopeners, elektrisch; Vruchtenpersen, elektrisch; Elektrische melkopschuimers.</p>	<p>Klasse 7 Keukenmixers, elektrisch; Elektrische blenders voor huishoudelijke doeleinden; Mixers, elektrisch; Machines en apparaten voor het bewerken en bereiden van voedsel en dranken; Elektrische melkopschuimers; Apparaten voor de bereiding van koolzuurhoudende dranken; Koolzuurhoudende dranken (apparaten voor het bereiden van -) [elektrisch]; Vacuümverpakkingsmachines; Keukenmachines; Sapcentrifuges [keukenmachines]; Slagroom (Elektrische keukenmachines voor het vervaardigen van -); Slacentrifuges [elektrische keukenmachines]; Snijmachines voor gebruik in de keuken; Elektrische molens voor gebruik in de keuken; Vleesmolens (Elektrische -); Vleessnijmachine; Molens voor kruidenrijen (Elektrische -); Molens voor huishoudelijk gebruik, anders dan handbediend; Koffiemolens (Elektrische -); Raspen [machines]; Elektrische raspen; Persmachines; Persen [machines]; Staafmixer, elektrisch.</p>
	<p>Klasse 8 Messen, vorken, lepels; Keukenmessen; Raspen [handgereedschappen].</p>
<p><u>Internationale inschrijving 1513214</u> Class 9 Computer and computer mobile application software in the fields of cooking and the culinary arts featuring software for connecting, operating, integrating, controlling, and managing cooking appliances and also for use in social networking.</p>	<p>Klasse 9 Weegschalen; Thermometers; Vleesthermometers; Digitale vleesthermometers.</p>

¹³ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹⁴ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<p><i>Software voor computertoepassingen en mobiele toepassingen op het gebied van koken en culinaire kunsten, met software voor het aansluiten, bedienen, integreren, besturen en beheren van kooktoestellen en ook voor gebruik in sociale netwerken.</i></p>	
<p><u>Internationale inschrijving 1513214</u> Class 11 Programmable electronic devices for connecting operating, integrating, controlling and managing cooking appliances in the nature of electric cooking devices sold as a component thereof, but none for use in connection with food mixers, food mixer attachments and accessories to food mixers.</p> <p><i>Programmeerbare elektronische toestellen voor de aansluiting, de integratie, de besturing en het beheer van kooktoestellen in de aard van elektrische kooktoestellen, verkocht als onderdeel daarvan, maar niet voor gebruik in verband met keukenmixers, hulpstukken voor keukenmixers en toebehoren voor keukenmixers.</i></p> <p><u>Uniemerk 16440521</u> Klasse 11 Theeketels [elektrisch]; Wafelijzers, elektrisch; Elektrische apparaten voor het bereiden van belegde broodjes; Elektrische broodroosters; Convectorovens; Koffiemachines, elektrisch; Stoofpotten (Elektrische -); Commerciële gebruikte elektrische braadpannen voor cateringsdoeleinden; Elektrische grills voor binnenshuis; Elektrische bakplaten [keukenapparaten]; Verwarmde schalen; Rijstkokers; Elektromagnetische inductiefornuizen voor huishoudelijke doeleinden; Eierkokers; Apparatuur voor het bereiden van popcorn; Vochtonttrekkingsapparatuur voor voedsel; Stoomapparaten (Elektrische -) voor kookdoeleinden.</p>	<p>Klasse 11 Elektrische wafelijzers; Rijstkokers; Vleesgrills; Broodmachines; Broodroosters; Koffiemachines; Tosti-apparaten; Heteluchtfriteuses; Elektrisch kookgerei; Elektrische eierkokers; Elektrische vacuümkokers; Voedselstomers, elektrisch; Chocoladefonteintjes, elektrisch; Elektrische verhitters van dranken; Keukenmachines (Elektrische -) voor het koken; sous-vide koker; Pizzaovens; Barbecue apparatuur; Barbecue grills; Barbecuerokers; Rookkookapparatuur; Rookbakapparatuur; Rookdroog apparatuur; Rookgenererende kookapparaten; Rookgeneratoren voor het koken; Rookdroogapparatuur; Verwarmingsapparaten; Elektrische waterkokers; Koelboxen, elektrisch; Verplaatsbare koelboxen [Elektrische]; Draagbare koelboxen; Draagbare koelboxen [Elektrische]; Grills [kookapparaten]; Grill-apparaten (Elektrische -); Racletteapparaten; Fonduepannen [kooktoestellen]; Elektrische soepmaker; Waterketels, elektrisch; Elektrische heetwaterdispenser; Pannenkoeken (Kookplaten voor het bakken van -); Ketels; Ketels voor koffie of thee (Elektrisch verwarmde -); Vlees (Ketels voor het bereiden van -); Elektrische ketels; Kookplaten; IJsmachines; Ijsblokjesmachines [voor huishoudelijke doeleinden].</p>
<p><u>Uniemerk 16440521</u> Klasse 21 Bakpannen; Koffiemolens; Kurkentrekkers, elektrisch en niet-elektrisch; Snelkookpannen.</p>	<p>Klasse 21 Bakblikken; Keukengerei; Kookgerei voor gebruik bij barbecues thuis; Barbecuevorken; Barbecue tangen; Pannensets; Keukengerei [potten en pannen]; Snijplanken; Snijplanken voor de keuken; Potten; Potten voor huishoudelijk gebruik; Karaffen; Glazen karaffen; Molens voor kruidenrijen (niet-elektrisch); Kruidenpotjes; Mengkommen; Glazen [drinkgerei]; Ovenwanten; Pastamakers, met de hand bediend; Niet-elektrische pastamaker voor huishoudelijk gebruik; Taartvormen; Taartkwasten; Taartschalen; Taartblikken; Taartringen; Vultrechters voor taarten; Spuitmondjes en -buisjes voor het versieren van taarten; Taartstandaards; Taartscheppen; Koffiemolens; Raspen [huishoudelijk gerei]; Raspen voor gebruik in de keuken; Kurkentrekkers; Kurkentrekkers, elektrisch en niet-elektrisch; Vleestangen; Kruidenrekjes; Lunchtrommeltjes; Messenblokken; Cocktailshakers; Keukengerei van silicone.</p>
<p><u>Internationale inschrijving 1513214</u> Class 42 Hosting an interactive web site in the fields of cooking and the culinary arts featuring</p>	

<p>online non-downloadable software for remotely connecting, operating, integrating, controlling, and managing cooking appliances, and for social networking.</p> <p><i>Hosting van een interactieve website op het gebied van koken en de culinaire kunsten met online niet-downloadbare software voor het op afstand aansluiten, bedienen, integreren, controleren en beheren van kooktoestellen, en voor sociale netwerken.</i></p>	
<p><i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van de ingeroepen internationale inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i></p>	

46. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen.¹⁵ Verweerder betwist de gemotiveerde stelling van opposant dat de waren en diensten deels identiek en deels overeenstemmend zijn (zie punt 13) in het geheel niet. De overeenstemming van de waren en diensten is dus kennelijk in confesso, zodat het Bureau deze niet verder behoeft te onderzoeken.

A.2 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.¹⁶ In het voorliggende geval kunnen de waren en diensten zowel bestemd zijn voor een deskundig publiek (professionele koks) als voor de gewone consument (voor huishoudelijk gebruik). Er moet dus worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau, zodat het gemiddeld aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek normaal mag worden geacht.

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.¹⁷ In casu meent verweerder dat het gemeenschappelijk element van merk en teken een zwak onderscheidend vermogen heeft, hetgeen hij ook afleidt uit het veelvuldig voorkomen van dit element in de merkenregisters (zie punt 18). Het Bureau wijst er evenwel op dat dit element weliswaar verwijzend kan zijn voor de betrokken waren en diensten, maar niet beschrijvend is.

49. Bovendien zij erop gewezen dat beide ingeroepen merken nog andere (woord)elementen bevatten. Ten slotte is het niet zo dat er ten aanzien van zwakke merken per definitie geen verwarring mogelijk is. Hoewel bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het oudere merk, is dit slechts een van de elementen die bij deze beoordeling een rol spelen. Zo kan er zelfs bij een ouder merk met zwak onderscheidend vermogen

¹⁵ Art. 1.16, lid 1 BVIE en regel 1.21 UR.

¹⁶ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹⁷ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

verwarringsgevaar bestaan, met name wegens de overeenstemming van de merken en de betrokken waren of diensten.¹⁸

50. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, en omgekeerd.¹⁹

51. De merken en het teken zijn visueel, auditief en begripsmatig (al dan niet in zekere mate) overeenstemmend en de overeenstemming tussen de betrokken waren en diensten is in confesso. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat deze waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

B. Conclusie

52. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

53. De oppositie met nummer 2017354 wordt toegewezen.

54. Benelux aanvraag 1446532 wordt niet ingeschreven.

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

Den Haag, 30 augustus 2022



Willy Neys
(rapporteur)

Marjolein Bronneman

Saskia Smits

Administratieve behandelaar:

Guy Abrams

¹⁸ Gerecht EU 16 maart 2005, T-112/03, ECLI:EU:T:2005:102, punt 61 (FLEXI AIR), 13 december 2007, T-134/06, ECLI:EU:T:2007:387, punt 70 (Pages Jaunes) en HvJEU 8 november 2016, C-43/15 P, ECLI:EU:C:2016:837, punt 61 e.v. (Compressor Technology).

¹⁹ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).