

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017490
van 15 april 2024

Opposant: **Eckes-Granini Group GmbH**
Ludwig-Eckes-Platz 1
55268 Nieder-Olm
Duitsland

Gemachtigde: **V.O.**
Carnegieplein 5
2517 KJ Den Haag
Nederland

Ingeroepen merk 1: **Europese inschrijving 9125956**



Ingeroepen merk 2: **Europese inschrijving 17613506**



tegen

Verweerder: **YOS Official B.V.**
Kerkeplaat 9 G
3313 LC Dordrecht
Nederland

Gemachtigde: **Bakker & Verkuijl B.V.**
Alexander Office, Prinsenkade 9D
4811 VB Breda
Nederland

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1447968**

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 4 augustus 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het woordmerk YOS voor waren in klasse 5. De aanvraag is onder nummer 1447968 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 augustus 2021.

2. Op 27 oktober 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Europese inschrijving met nummer 9125956 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk, ingediend op 7 mei 2010 en ingeschreven op 2 november 2010 voor waren in de klassen 29, 30 en 32 (hierna ook: ingeroepen merk 1):



- Europese inschrijving met nummer 17613506 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk, ingediend op 18 december 2017 en ingeschreven op 7 mei 2018 voor waren in de klassen 29 en 30 (hierna ook: ingeroepen merk 2):



3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen merken.
5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 28 oktober 2021. Op verzoek van beide partijen is de procedure meerdere keren opgeschort. Op 30 december 2022 is de procedure aangevangen. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 15 augustus 2023.

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 gebruikt zijn merk YO voor fruitsiroop, welke kan worden aangelengd met water. Het is het nummer één siroop merk in Oostenrijk, maar ook in andere Europese landen kent het merk YO grote bekendheid.
9. Volgens opposant is het verschil tussen beide ingeroepen merken minimaal. Het betreft een klein kleurverschil in met name de omlijsting van het merk. Deze verschillen zijn echter verwaarloosbaar zodat de ingeroepen merken gezamenlijk als één zullen worden behandeld.
10. In de ingeroepen merken is het wordelement YO het onderscheidende en dominante element. De vormgeving zal door het publiek worden opgevat als versiering. Het betwiste teken bestaat uit één element: YOS. Het begin van de betrokken tekens, het deel waaraan de consument het meest belang hecht, is identiek. De verschillen bestaan uit de niet onderscheidende vormgeving en de extra letter S in het betwiste teken. Opposant is dan ook van mening dat de betrokken tekens in ieder geval in bepaalde mate visueel overeenstemmen.
11. De auditieve vergelijking komt neer op YO versus YOS. Beide tekens kunnen zowel worden opgevat en uitgesproken als een letterwoord of als een afkorting. Met name in het geval dat de tekens worden uitgesproken als afkorting is er sprake van auditieve overeenstemming.
12. YO en YOS hebben geen vaststaande betekenis. Een begripsmatige vergelijking is daarom niet aan de orde.
13. De voedingssupplementen en vitaminepreparaten waarvoor het betwiste teken is aangevraagd zijn soortgelijk aan de verschillende voedingsmiddelen waarvoor de ingeroepen merken zijn geregistreerd. "Siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken" zijn identiek dan wel sterk soortgelijk aan "voedingssupplementen" en "vitaminepreparaten". In beide gevallen betreft het preparaten die zijn bedoeld voor menselijke consumptie en beide kunnen bijdragen aan een (gezond) dieet. Daarnaast is het niet ongebruikelijk dat "voedingssupplementen" en/of "vitaminepreparaten" worden opgelost in water of een andere drank om te worden genuttigd. Met name "vruchtendranken en vruchtensappen" zullen met hetzelfde doel worden genuttigd, het nastreven van een gezonde levensstijl. Dat de producten van opposant ook nog eens worden geproduceerd met het beste fruit en zo ook een gezonde levensstijl stimuleren draagt nog extra bij aan de mogelijkheid dat beide producten via dezelfde distributiekanaalen worden verkocht. Ook "ingevroren, geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten", "Bewerkt fruit, paddenstoelen en groenten (inclusief noten en peulvruchten)" en "Zuivelproducten en vervangingsmiddelen voor zuivel" dragen bij aan een gezonde levensstijl (of althans het streven daarnaar). Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat deze producten dezelfde bestemming hebben en in dezelfde winkels worden verkocht. Mochten de waren dan al niet soortgelijk worden gevonden, dan zijn deze in ieder geval concurrerend dan wel complementair. Opposant verwijst verder naar een uitspraak van de BoA van het EUIPO waarin "dietary supplement drink mixes" (klasse 5) soortgelijk werden bevonden aan "Drinking water with vitamins; non-alcoholic water beverages enhanced with vitamins, minerals and nutrients" (klasse 32).
14. De betreffende waren zijn gericht op het grote publiek, dat evenwel let op een gezonde levensstijl. Echter, de waren in kwestie zijn niet dusdanig bijzonder of duur dat het publiek oplettender is dan normaal gezien. De ingeroepen merken hebben volgens opposant verder een normaal onderscheidend vermogen.
15. Opposant concludeert dat gelet op de voorgaande omstandigheden er sprake is van verwarringsgevaar. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en de merkaanvraag te weigeren, met verwijzing van verweerder in de kosten van de procedure.

16. Naar aanleiding van een verzoek van verweerder heeft opposant bewijzen van gebruik met betrekking tot het gebruiksplichtige ingeroepen merk 1 ingediend.

B. Reactie verweerder

17. Verweerder geeft aan dat de door opposant ingediende gebruiksbewijzen alleen op Duitsland zien. Uit deze bewijzen volgt dat het merk in de relevante periode normaal is gebruikt voor siropen in Duitsland. Dit is volgens verweerder onvoldoende om normaal gebruik in de Unie aan te nemen. Mocht het Bureau van mening zijn dat er wel sprake is van normaal gebruik van het Uniemerkt, dan geldt in ieder geval dat het gebruik beperkt is tot siropen.

18. Wat de vergelijking van de tekens betreft merkt verweerder op dat bij korte merken, zoals YO, een relatief kleine wijziging, zoals toevoeging van een derde letter, voldoende is om te concluderen dat de tekens voldoende van elkaar afwijken. Er is volgens verweerder daarom geen dan wel hooguit een verwaarloosbaar kleine visuele overeenstemming tussen de tekens. Ook auditief vallen de verschillen bij korte merken eerder op. De tekens stemmen volgens verweerder op auditief vlak niet overeen of slechts in een geringe mate.

19. Begripsmatig is YO afgeleid van de bekende Noord-Amerikaanse term voor een begroeting of om aandacht te trekken. Het betwiste teken heeft geen vaste betekenis.

20. Gelet op de verschillen tussen de tekens en het feit dat de tekens zo kort zijn, waardoor de verschillen nog meer in het oog springen, worden de geringe auditieve en visuele overeenstemming, voor zover al aanwezig, in voldoende mate geneutraliseerd door de semantische verschillen zodat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen.

21. Ten aanzien van de vergelijking van de waren merkt verweerder op dat voedingssupplementen en vitaminepreparaten waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 5 geen voedingsmiddelen zijn als bedoeld in de klassen 29 en 30, maar additieven die gebruikers nemen naast de reguliere voedingsmiddelen. De aard en bestemming van deze waren is verschillend. Ook de verkoopkanalen zijn verschillend: waar de waren van het betwiste teken veelal worden aangeboden in "gezondheidswinkels", worden de waren van de ingeroepen rechten aangeboden in de supermarkt. De waren zijn ook niet concurrerend of complementair. Ten slotte worden de waren niet vervaardigd door dezelfde ondernemingen en zal de consument er dus niet een gemeenschappelijke herkomst aan toekennen. De waren in de klassen 29 en 30 van de ingeroepen merken zijn dus niet soortgelijk aan de waren in klasse 5 van het betwiste teken.

22. Ook zijn de waren in klasse 5 van het betwiste teken niet soortgelijk aan de waren in klasse 32 van ingeroepen merk 1. De dranken in klasse 32 zijn niet bedoeld om de gezondheidstoestand van de consument te verbeteren, aangezien hun hoofddoel is om dorst te lessen. Dat "vruchtendranken en siropen" een gezonde levensstijl zouden stimuleren is uit de lucht gegrepen en is met name ingegeven door fabrikanten die veelal op hun fles een prominente afbeelding van het fruit laten zien, alleen maar om gezond te lijken. Tijdens het verwerkingsproces van siropen en vruchtendranken gaan de belangrijkste gezonde bestanddelen uit het fruit verloren. Wat er over blijft voegt qua voedingswaarde niets toe en bevat praktisch alleen fructose. Deze producten hebben hierdoor niet dezelfde aard als voedingssupplementen en vitaminepreparaten en hun hoofddoel is verschillend. Als zodanig zijn ze niet complementair of met elkaar in concurrentie. Bovendien worden ze gedistribueerd via verschillende distributiekanaalen en worden ze niet door dezelfde ondernemingen geproduceerd.

23. Volgens verweerder zijn de betrokken waren gericht op het grote publiek. Omdat de ingeroepen merken van opposant heel kort zijn, dient te worden uitgegaan van een gering onderscheidend vermogen.

24. Verweerder concludeert dat er gelet op het voorgaande geen sprake is van verwarringsgevaar. Verweerder verzoekt het Bureau daarom de oppositie af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven als merk en opposant te verwijzen in de kosten van deze procedure.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

25. 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.

26. 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

27. 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

28. 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.³

Vergelijking van de waren

29. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.⁴

30. Bij de vergelijking van de waren worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.⁵

31. De te vergelijken waren zijn de volgende:

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 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁴ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

⁵ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 5 Voedingssupplementen; vitaminepreparaten.
<p><i>Ingeroepen merk 1:</i> Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; ingevroren, geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, vruchtensausen; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.</p> <p><i>Ingeroepen merk 2:</i> Klasse 29 Bewerkt fruit, paddenstoelen en groenten (inclusief noten en peulvruchten); Zuivelproducten en vervangingsmiddelen voor zuivel.</p>	
<p><i>Ingeroepen merk 1:</i> Klasse 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, waaronder graanrepen; brood, banketbakkerswaren en suikerbakkerswaren, pralines met en zonder vulling, chocoladeproducten (voor zover begrepen in deze klasse), snoepgoed, vruchtengom, kauwgom (uitgezonderd voor medische doeleinden) en ander suikergoed, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen, zout, mosterd, azijn, kruidensausen, specerijen, ijs.</p> <p><i>Ingeroepen merk 2:</i> Klasse 30 Thee, ice cream, Roomijs, Bevroren yoghurt, Waterijs [sorbets], ijsdranken, frisdranken gemaakt met zoet poeder; Snoepgoed; Vruchtenzuurtjes [suikerbakkerswaren].</p>	
<p><i>Ingeroepen merk 1:</i> Klasse 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.</p>	

Klasse 5

32. De "*Voedingssupplementen; vitaminepreparaten*" waarvoor het betwiste teken is aangevraagd in klasse 5 zijn naar het oordeel van het Bureau niet overeenstemmend met de voedingswaren en dranken waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven in de klassen 29, 30 en 32. Hoewel alle waren zijn bedoeld voor menselijke consumptie en zowel de voedingssupplementen en vitaminepreparaten van het betwiste teken als enkele voedingswaren en dranken waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven kunnen bijdragen aan een (gezond) dieet, zoals opposant stelt (zie hiervoor onder punt 13), is de aard en het doel van de waren naar het oordeel van het Bureau verschillend. De "*voedingssupplementen; vitaminepreparaten*" in klasse 5 van het betwiste teken betreffen producten als aanvulling op de normale voeding met als doel de gezondheid te verbeteren. De waren in de klassen 29, 30 en 32 van de ingeroepen merken betreffen daarentegen allemaal normale voedingswaren en dranken met als doel de honger te stillen of de dorst te lessen. De waren worden ook aangeboden via verschillende distributiekanaalen. Zo worden de betwiste waren in klasse 5 doorgaans aangeboden in apotheken en drogisterijen, terwijl de voedingswaren en dranken in de klassen 29, 30 en 32 van de ingeroepen merken doorgaans worden aangeboden in supermarkten of kruidenierswinkels. Daarnaast zijn ook de producenten en het productieproces van de waren verschillend. Van concurrerende of complementaire waren is ook geen sprake. Dat de waren mogelijk tezamen kunnen worden genuttigd (zoals een voedingssupplement met water), zoals opposant verder nog heeft gesteld (zie hiervoor onder punt 13), maakt de waren naar het oordeel van het Bureau niet overeenstemmend.

33. De door opposant aangehaalde uitspraak van EUIPO's BoA is niet relevant. Het Bureau is niet gebonden aan uitspraken van andere instanties en beoordeelt iedere zaak op zijn eigen merites. Buiten de orde wijst het Bureau op het feit dat in die zaak een andere vergelijking van waren aan de orde was (zie hiervoor onder punt 13).

34. Het door opposant aangevoerde argument dat de producten van opposant worden geproduceerd met het beste fruit en zo ook een gezonde levensstijl stimuleren (zie hiervoor onder punt 13) kan verder niet worden meegewogen. Met feitelijk gebruik kan in het kader van een oppositieprocedure namelijk geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (zie ook hiervoor onder punt 30). Ook zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen in het kader van de vergelijking van de waren dus geen rol.⁶

Conclusie

35. De betrokken waren zijn niet overeenstemmend.

36. Nu de betrokken waren niet overeenstemmend zijn, kan de oppositie niet slagen. De gelijkheid of overeenstemming van de waren of diensten is immers een noodzakelijke voorwaarde voor toepassing van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE.

B. Conclusie

37. Op grond van het voorgaande wordt de oppositie afgewezen.

38. Aangezien de oppositie wordt afgewezen, komt het Bureau niet meer toe aan het beoordelen van de ingediende gebruiksbewijzen.

⁶ HvJEU 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171, punt 59 (Quantum).

IV. BESLUIT

39. De oppositie met nummer 2017490 wordt afgewezen.

40. De Benelux aanvraag met nummer 1447968 wordt wel ingeschreven.

41. 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, 15 april 2024



Marjolein Bronneman
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gerard