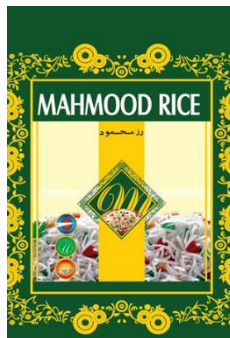


**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2017621**  
**van 19 januari 2024**

**Opposant:** **ALTUNKAYA INSAAT NAKLIYAT GIDA TICARET ANONIM SIRKETI**  
ORGANIZE SANAYI BÖLGESI NOLU CADDE 4 NO:8  
83409 SEHITKAMIL-GAZIANTEP  
Turkije

**Gemachtigde:** **Office Freylinger S.A.**  
Route d'Arlon 234  
8010 Strassen  
Luxemburg

**Ingeroepen merk 1: Uniemerik 18411594**



**Ingeroepen merk 2: Internationale inschrijving 807684**



**Ingeroepen merk 3: Internationale inschrijving 1100894**



*tegen*

**Verweerder:** **Mahmut Sahin h.o.d.n. Super Light**  
Industrieweg 19A  
1521 NC Wormerveer  
Nederland

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**  
Leeuwendeldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Betwiste teken:** **Benelux aanvraag 1451006**



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

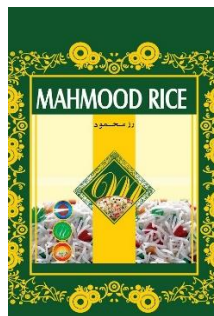
1. Op 29 september 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 11, 20, 24, 30, 35 en 43:



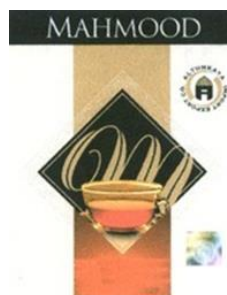
De aanvraag is onder nummer 1451006 in behandeling genomen en gepubliceerd op 12 oktober 2021.

2. Op 10 december 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Europese merkinschrijving 18411594 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk, ingediend op 1 maart 2021 en ingeschreven op 24 juni 2021 voor waren in de klasse 30 (hierna: ingeroepen merk 1):



- Internationale inschrijving 807684, met aanduiding van de Benelux, van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk, ingediend op 3 juni 2003 voor waren in de klasse 30 (hierna: ingeroepen merk 2):



- Internationale inschrijving 1100894, met aanduiding van de Benelux, van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk, ingediend op 22 februari 2011 voor waren in de klassen 5, 29 en 30 (hierna: ingeroepen merk 3):



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 in klasse 30 en is gebaseerd op alle waren in klasse 30 van de ingeroepen oudere 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 13 december 2021. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure een keer opgeschort. In de loop van de administratieve fase van de procedure heeft opposant argumenten ingediend en heeft verweerder opposant verzocht om gebruiksbewijzen in te dienen. Opposant heeft niet op het verzoek om gebruiksbewijzen gereageerd, waarna de oppositieprocedure werd voortgezet op grond van alleen ingeroepen merk 1 dat nog niet gebruiksplichtig is. Verweerder heeft vervolgens zijn 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 15 maart 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 licht allereerst toe dat de betrokken waren in klasse 30 identiek zijn aan de waren waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven.

9. Ten aanzien van de vergelijking van de tekens merkt opposant op dat de woordellemen in de ingeroepen merken de onderscheidende en dominerende elementen zijn. De figuratieve elementen hebben slechts een decoratieve en ornamentale functie. In het betwiste teken is het woordellemen Efendi, dat een adellijke titel is die meneer, heer of meester betekent, niet onderscheidend. Dit is zelfs in de Benelux bekend. De vier cijfers in het betwiste merk, 1965, moeten met een datum overeenstemmen. Het woordellemen RICE van ingeroepen merk 1 moet niet in aanmerking worden genomen omdat het beschrijvend is voor de waren rijst waarvoor het ingeroepen merk is geregistreerd. Bijgevolg zijn de elementen die voor de onderhavige vergelijking van de tekens in aanmerking moeten worden genomen, het woordellemen "MAHMOOD" voor de oudere merken en "MAHMUD" voor het betwiste teken.

10. Volgens opposant zijn deze tekens visueel sterk overeenstemmend. De betrokken tekens delen 5 identieke letters, in dezelfde volgorde geplaatst. De tekens verschillen alleen in de "O's" en de "U". De vorm van de letter U lijkt op die van de O.

11. Beide tekens bestaan uit twee lettergrepen: MAH-MOOD versus MAH-MUD. Ook al is het Arabisch niet een van de officiële talen van de Benelux, het spreekt vanzelf dat de betrokken consument direct zal herkennen dat de tekens met Arabische intonaties moeten worden uitgesproken. De "dubbele O" van de oudere merken en de "U" van het betwiste teken hebben dezelfde uitspraak in het Arabisch, hetgeen ook geldt voor de Engelse taal. Fonetisch moeten de tekens dan ook als identiek worden beschouwd.

12. Conceptueel heeft geen van beide tekens een betekenis als geheel. Niettemin zijn beide tekens namen van Arabische oorsprong. Mahmud en Mahmood zijn precies dezelfde naam maar met een andere spelling, aangezien het gewoon een alternatieve vorm van hetzelfde woord/dezelfde naam is. Het gaat volgens opposant in alle tekens om het idee dat de verkochte waren worden vervaardigd door iemand met de naam "MAHMOOD" of "MAHMUD", aangezien het precies dezelfde naam is, maar alleen met een andere spelling. Op basis van het bovenstaande, moeten de betrokken tekens volgens opposant conceptueel als identiek worden beschouwd.

13. Opposant licht vervolgens toe dat gelet op het feit dat de tekens in hoge mate overeenstemmen en zelfs op een bepaald punt identiek zijn, terwijl de waren ook identiek zijn er sprake is van verwarringsgevaar. Als een consument tegen een ander zegt "koop voor mij de MAHMOOD/MAHMUD waren", is het zeer goed mogelijk dat de consument niet kan onderscheiden welke onderneming de betrokken waren levert en op welke waren wordt gedoeld, aldus opposant.

14. Opposant concludeert met het verzoek het betwiste teken niet in te schrijven met verwijzing van verweerder in de kosten van de procedure.

## **B. Reactie verweerder**

15. Verweerder heeft opposant allereerst verzocht om gebruiksbewijzen in te dienen. Verweerder merkt vervolgens in zijn argumenten op dat opposant geen gebruiksbewijzen heeft ingediend, zodat de beoordeling van de oppositie dient plaats te vinden aan de hand van enkel het niet-gebruiksplichtige ingeroepen merk 1. Vervolgens licht verweerder toe dat er geen sprake is van verwarringsgevaar.

16. Ten aanzien van de visuele overeenstemming tussen de tekens merkt verweerder op dat in de tekens de beeldelementen visueel dominant zijn door de grootte van de beeldelementen, zeker in verhouding tot de grootte van de daarin geplaatste woardelementen, de (mate van) stilering en de positionering van de beeldelementen. Deze beeldelementen verschillen op werkelijk alle mogelijke punten. Daarbij komt dat de woardelementen - "MAHMOOD RICE" in het ingeroepen merk tegenover "MAHMUD EFENDI 1965" in het betwiste teken - in zeer beperkte mate overeenstemmen. Allereerst omdat de woardelementen aanzienlijk verschillen qua lengte. Het element RICE in het ingeroepen merk heeft bovendien een normaal onderscheidend vermogen. Voor het overgrote deel van de ingeroepen waren is dit woord niet beschrijvend. Het element EFENDI moet bovendien als het meer onderscheidende element van het betwiste teken worden beschouwd. Dit element zal door het relevante publiek worden opgevat als de familienaam. De voornaam Mahmud zal worden herkend als een - ook in de Benelux - veel voorkomende voornaam (van Arabische oorsprong). Nu er in het betwiste teken een portret van een man is afgebeeld, zal het publiek menen dat het portret van een persoon genaamd Mahmud Efendi is afgebeeld in het betwiste teken. Verder zijn ook de elementen "MAHMOOD" en "MAHMUD" niet identiek, en zal juist het verschil tussen de letters "OO" tegenover de letter "U" in het bijzonder opvallen, omdat die maken dat

het element "MAHMOOD" in het ingeroepen merk beduidend langer oogt. Kort en goed zijn de tekens visueel totaal verschillend.

17. De tekens zullen door het relevante publiek in de Benelux worden uitgesproken als "MAHMOOD RICE" respectievelijk "MAHMUD EFENDI 1965". Volgens verweerder zal het ingeroepen merk in het Engels worden uitgesproken vanwege het Engelse woord RICE. Het betwiste teken zal daarentegen worden uitgesproken op de manier waarop het publiek in de Benelux gewend is Arabische of Turkse namen uit te spreken. Auditief verschillen de tekens werkelijk op alle punten. De tekens verschillen onder andere qua lengte (drie lettergrepen voor het ingeroepen merk tegenover twaalf lettergrepen voor het betwiste teken). In het betwiste teken ligt daarnaast de klemtoon op het tweede meer onderscheidende element EFENDI of het derde element 1965 en niet, zoals in het ingeroepen merk, op het eerste element MAHMOOD. Gelet op het voorgaande stemmen de tekens auditief slechts in zeer beperkte mate overeen.

18. In het ingeroepen merk zal het publiek een verwijzing zien naar rijst gelet op het Engelse woord RICE. Het betwiste teken heeft geen betekenis. De tekens verschillen dan ook op conceptueel niveau.

19. Volgens verweerder stemmen de betrokken tekens slechts in geringe mate overeen, terwijl de niet overeenstemmende delen duidelijk verschillend zijn. De totaalindruk van de tekens stemt dan ook simpelweg niet overeen. Aangezien de gelijkheid of overeenstemming van de conflicterende tekens een noodzakelijke voorwaarde is voor de toepassing van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE, kan de oppositie niet slagen, zodat deze door het Bureau moet worden afgewezen.

20. Om bovengenoemde redenen verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven voor de waren in klasse 30 waarvoor het werd aangevraagd en opposant te veroordelen in de kosten van deze oppositie.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

21. 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.

22. 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."*<sup>1</sup>

23. 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.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> 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.

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

24. 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.<sup>3</sup>

### **Vergelijking van de tekens**

25. 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.<sup>4</sup>

26. 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.<sup>5</sup> 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.<sup>6</sup>

27. 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.

28. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Ingeroepen merk 1:  	

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

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

<sup>5</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

<sup>6</sup> 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).

29. Het ingeroepen merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het bestaat uit de woordelementen MAHMOOD RICE afgebeeld op een voornamelijk groen/geelkleurig rechthoekige achtergrond - die de voorkant van een verpakking weergeeft - waarop verder onder andere ook rijstkorrels zijn afgebeeld.

30. Het betwiste teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk. Het teken bestaat uit de woordelementen MAHMUD EFENDI 1965 weergegeven in de rand van een bruinige cirkel met midden in de cirkel een portret van een man met een fez op zijn hoofd.

#### *Begripsmatige vergelijking*

31. Naar het oordeel van het Bureau zal het ingeroepen merk het concept 'rijst' oproepen bij de consument. Dit enerzijds vanwege het woordelement RICE, dat Engels is voor rijst zoals de Benelux consument zal weten, en anderzijds vanwege de afbeelding van rijstkorrels in het merk.

32. MAHMOOD in het ingeroepen merk zal het publiek naar het oordeel van het Bureau opvatten als een veelvoorkomende (Hindoestaanse) voornaam. Een naam heeft in principe echter geen betekenis. Dit is slechts anders wanneer de naam in kwestie een conceptueel symbool is geworden, bijvoorbeeld door de bekendheid van het personage dat die naam draagt, of wanneer de desbetreffende naam een duidelijke en terstond herkenbare semantische inhoud heeft.<sup>7</sup> In dit geval is daarvan geen sprake. Het publiek zal daarom geen betekenis toekennen aan MAHMOOD.

33. Opposant heeft aangevoerd dat EFENDI in het betwiste teken een adellijke titel is die meneer, heer of meester betekent. Het Bureau is er echter niet van overtuigd dat het Benelux publiek deze betekenis zal kennen. Naar het oordeel van het Bureau zal het publiek EFENDI in het betwiste teken opvatten als een achternaam en meer specifiek de achternaam van de man die is afgebeeld in het betwiste teken. MAHMUD zal in het betwiste teken worden opgevat als een veel voorkomende (Arabische) voornaam en in dit geval de voornaam van de man die is afgebeeld in het betwiste teken. Aan deze voor- en achternaam zal het publiek naar het oordeel van het Bureau geen betekenis toekennen (zie ook hiervoor onder punt 32). Ook de overige elementen in het betwiste teken hebben naar het oordeel van het Bureau geen betekenis.

34. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens begripsmatig niet overeenstemmen, aangezien het ingeroepen merk verwijst naar rijst en het betwiste teken voor het publiek geen betekenis heeft.

#### *Visuele vergelijking*

35. In het geval van gecombineerde woord-/beeldmerken hebben woordelementen vaak een grotere impact op de consument dan beeldelementen. Reden hiervoor is dat het publiek vaak naar merken verwijst door gebruik te maken van woordelementen in plaats van door een beschrijving te geven van beeldelementen.<sup>8</sup> In dit geval springen de beeldelementen in de tekens echter duidelijk in het oog. De kleuren en vormen in de tekens verschillen. Ook de afbeeldingen zijn totaal verschillend. Het ingeroepen merk betreft de voorkant van een verpakking van rijst, terwijl het betwiste teken een man met een fez weergeeft.

<sup>7</sup> Gerecht EU 27 juni 2019, T-268/18, ECLI:EU:T:2019:452, punten 85-90 (Luciano Sandrone).

<sup>8</sup> Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 en de daar genoemde rechtspraak (Smarter Travel).



36. Voor wat betreft de woordelementen in de tekens hecht de consument volgens vaste rechtspraak in beginsel meer belang aan het eerste deel van een teken.<sup>9</sup> In het ingeroepen merk valt het eerste woordelement MAHMOOD naar het oordeel van het Bureau meer op dan het tweede woordelement RICE. Voor zover het ingeroepen merk is ingeschreven voor rijst is het onderdeel MAHMOOD naar het oordeel van het Bureau dominant, aangezien RICE – dat Engels is voor rijst zoals de Benelux consument zal weten – voor deze waren beschrijvend is. Voor zover het merk is ingeschreven voor andere waren is er geen sprake van een dominant element in het ingeroepen merk.

37. In het betwiste teken zal de consument voor wat betreft de woordelementen vooral zijn aandacht vestigen op het woordelement EFENDI, aangezien het publiek dit woordelement naar het oordeel van het Bureau zal begrijpen als een achternaam (zie hiervoor onder punt 33) en deze achternaam in dit geval meer onderscheidend vermogen heeft dan het eerste woordelement in het betwiste teken, MAHMUD, dat een veelvoorkomende (Arabische) voornaam is (zie hiervoor onder punt 33).<sup>10</sup> Het publiek zal naar het oordeel van het Bureau weinig belang hechten aan het jaartal 1965, mede gelet op de plaats van het jaartal onderaan in het teken.

38. Hoewel vijf van de zeven letters van het eerste woordelement in het ingeroepen merk in dezelfde volgorde en op dezelfde plaats terugkomen in het betwiste teken, is de visuele totaalindruk van de tekens naar het oordeel van het Bureau niet overeenstemmend. Dit enerzijds omdat in het betwiste teken de nadruk ligt op het woordelement EFENDI, dat niet in het ingeroepen merk voorkomt en anderzijds omdat alle in het oog springende beeldelementen in de tekens totaal verschillend zijn. Daarnaast valt visueel ook op dat in het ingeroepen merk MAHMOOD met twee O's is geschreven en in het betwiste teken MAHMUD met een enkele U.

39. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op visueel vlak niet overeenstemmen.

#### *Auditieve vergelijking*

40. 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.<sup>11</sup> De auditieve vergelijking komt volgens het Bureau in dit geval aan op de vergelijking tussen MAHMOOD RICE en MAHMUD EFENDI. Het jaartal 1965 in het betwiste teken zal de consument naar het oordeel van het Bureau niet uitspreken, mede gelet op de plaats van het jaartal onderin het teken en omdat de consument geneigd zal zijn het teken af te korten.<sup>12</sup>

41. De woordelementen MAHMOOD RICE en MAHMUD EFENDI bestaan beide uit twee woorden. MAHMOOD RICE zal naar het oordeel van het Bureau in het Engels worden uitgesproken in drie lettergrepen: MAH-MOOD RICE. MAHMUD EFENDI zal worden uitgesproken in vijf lettergrepen: MAH-MUD E-FEN-DI.

42. De eerste twee lettergrepen van de tekens zullen door een deel van het Benelux publiek op (vrijwel) identieke wijze worden uitgesproken. De uitspraak van de overige lettergrepen is verschillend. In het ingeroepen merk zal bij de uitspraak de nadruk liggen op de eerste twee lettergrepen, MAH-MOOD (zie ook hiervoor onder punt 36) en bij het betwiste teken op de laatste drie E-FEN-DI (zie ook hiervoor onder punt 37). De lengte en het ritme van de tekens stemmen in zekere mate overeen.

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

<sup>10</sup> Vgl. HvJEU 24 juni 2010, C-51/09 P, ECLI:EU:C:2010:368, punt 36 (Barbara Becker).

<sup>11</sup> Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

<sup>12</sup> Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 95 (Equivalenza).

43. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens auditief in geringe mate overeenstemmen.

*Conclusie*

44. De tekens stemmen begripsmatig en visueel niet overeen. Auditief stemmen de tekens in geringe mate overeen.

**Vergelijking van de waren**

45. 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.<sup>13</sup>

46. 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.<sup>14</sup>

47. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<p>Klasse 30: Koffie en cacao; Dranken op basis van koffie of cacao, dranken op basis van chocolade; Deegwaren, noedels; Banketbakkerswaren en bakkerswaren op basis van bloem; Desserts op basis van meel en chocolade; Brood, desserts op basis van deeg bedekt met siroop; Pudding, Custard; Honing, propolis voor voedingsdoeleinden; Kruiden voor etenswaren, Vanille (aroma), Specerijen, Kruidensausen, Tomatensaus; Gist, rijsmiddelen; Meel, gries, zetmeel voor voedingsdoeleinden; Suiker, suikerklontjes, poedersuiker; Thee, ijsthee; Suikerbakkerswaren, chocolade, koekjes, crackers, wafels; Kauwgom; Roomijs, consumptie-ijs; Zout; Snacks op basis van granen, popcorn, geplette haver, maïschips, ontbijtgranen, bewerkte tarwe voor menselijke consumptie, geplette gerst voor menselijke consumptie, bewerkte haver voor menselijke consumptie, bewerkte rogge voor menselijke consumptie, rijst; Melasse.</p>	<p>Klasse 30: Brood; gebak; bakkersproducten en suikergoed, waaronder baklava's en Turks fruit; koffie; thee; cacao en kunstmatige koffie; Roomijs, sorbets en ander eetbaar ijs; nagerechten; Suiker; honing; stroop; Gist; bakpoeder; Zout; kruiden; specerijen; conserven van kruiden; azijn; sauzen en andere specerijen; ijs (bevroren water).</p>

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

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

48. Opposant heeft gemotiveerd toegelicht dat de betrokken waren identiek zijn (zie hiervoor onder punt 8). Verweerder heeft dit niet betwist. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 2.16, 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 betrokken waren identiek zijn.

#### *Conclusie*

49. De betrokken waren zijn identiek.

#### **Globale beoordeling**

50. 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.<sup>15</sup> In dit geval gaat het om normale alledaagse consumptiegoederen en gaat het Bureau uit van een normaal aandachtsniveau van het relevante publiek.

51. 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.<sup>16</sup> In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk.

52. 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.<sup>17</sup>

53. In dit geval zijn de betrokken waren identiek. De tekens zijn visueel en begripsmatig echter niet overeenstemmend. Auditief is er een geringe mate van overeenstemming. Naar het oordeel van het Bureau zijn de visuele en begripsmatige verschillen tussen de tekens groter dan de geringe auditieve overeenstemming, waardoor de totaalindruk van de tekens verschillend is. Gelet hierop en de hiervoor genoemde overige factoren, is het Bureau van oordeel dat er bij het relevante publiek geen sprake zal zijn van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk 1 aangeduide waren en die waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

#### **B. Conclusie**

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

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

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

<sup>17</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

**IV. BESLUIT**

55. De oppositie met nummer 2017621 wordt afgewezen.

56. De Benelux aanvraag met nummer 1451006 wordt wel ingeschreven.

57. 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 januari 2024



Marjolein Bronneman  
*(rapporteur)*

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:  
Guy Abrams