

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2017799
Van 30 maart 2023

- Opposant:** **BAKE FIVE HOLDING BV**
Hessenweg 56
3835 PK Stoutenburg
Nederland
- Gemachtigde:** **A.G.M. den Herder**
Vierhuysen 30
1111 SC Diemen
Nederland
- Ingeroepen merk:** **Benelux inschrijving 562807**

OERBROOD

tegen
- Verweerder:** **Paul Dingemans h.o.d.n. OERCHEF**
Bijster 30
4817 HX Breda
Nederland
- Gemachtigde:** **Rassers N.V.**
Sophiastraat 24
4811 EL Breda
Nederland
- Betwiste teken:** **Benelux aanvraag 1455129**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 2 december 2021 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 29, 30, 31 en 35. Deze aanvraag is onder nummer 1455129 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 december 2021.

2. Op 2 februari 2022 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op het volgende oudere merk:

- Benelux inschrijving 562807 van het woordmerk OERBROOD ingediend op 31 oktober 1994 voor waren in de klasse 30;

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

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren van het betwiste teken, te weten een deel van de waren in klassen 30 en 31 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 3 februari 2022. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen 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 van de procedure is afgerond op 3 februari 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 begint met de visuele vergelijking van merk en teken en stelt vast dat beide beginnen met OER-, waarna een verschillende toevoeging volgt. De meeste aandacht gaat uit naar het eerste deel van een teken. Het element OER- is het dominante deel en zal de kans op verwarring doen toenemen. Opposant concludeert dat de tekens visueel zeer gelijkend zijn, alhoewel de gelijkenis door de vormgeving van het beeldmerk iets vermindert.

9. Wat betreft de auditieve vergelijking merkt opposant op dat de uitspraak van de eerste lettergrepen, te weten -OER, identiek is. Het eerste deel OER- zal bij de consument in herinnering blijven. Dit zal de kans op verwarring doen toenemen.
10. De consument zal minder aandacht besteden aan de toevoegingen -BROOD uit het ingeroepen merk en -CHEF uit het betwiste teken. Het element OER- is dominant. De tekens zijn begripsmatig deels overeenstemmend, volgens opposant.
11. Vervolgens vergelijkt opposant de waren en stelt daarbij dat de aard, bestemming en gebruik in hoge mate identiek zijn. De classificatie van waren is nagenoeg identiek en daarmee sterk soortgelijk. De waren worden aangeboden via dezelfde afzetkanalen aan een gelijk of gelijkend publiek.
12. Met betrekking tot het aandachtsniveau stelt opposant dat de waren voor het overgrote deel gericht zijn op het algemeen publiek waardoor de kans op verwarring wordt vergroot.
13. De consument kan denken dat de benaming 'CHEF' staat voor een hogere of overkoepelende instantie en OERBROOD van deze instantie afkomstig is, aldus opposant. Daarmee wordt de kans op verwarring zeer vergroot.
14. Opposant stelt dat de vergelijking van het betwiste teken en het ingeroepen merk dient te worden verricht op basis van de aanvraag en de inschrijving (registergegevens) en niet op basis van feitelijk gebruik zoals verweerder stelt.
15. De term 'OER' is niet beschrijvend en heeft onderscheidend vermogen. Opposant verwijst hierbij naar de op absolute gronden in orde bevonden merkaanvraag OERLECKER depotnummer 1446658.
16. Dat de producten van het betwiste teken zich richten op een ander publiek wil niet zeggen dat zij de in aanmerking komende consument van het ingeroepen merk niet zullen bereiken, aldus opposant.
17. Opposant spreekt zijn verbazing uit over het feit dat, ondanks het feit dat opposant tezamen met zijn argumenten ter ondersteuning van de oppositie al gebruiksbewijzen heeft aangeleverd, het Bureau het argument van verweerder dat de bewijzen onvoldoende zijn erkent. Opposant maakt dit op uit het schrijven van het Bureau betreffende het verzoek van verweerder gebruiksbewijzen over te leggen, waarin onder andere staat dat indien geen gebruiksbewijzen worden ingediend de oppositieprocedure wordt afgesloten.
18. Volgens opposant wordt OERBROOD intensief gebruikt en verkocht in 706 filialen van supermarktketen JUMBO. De waren worden sinds 1998 verkocht en maken 1% uit van de gehele broodmarkt. Op jaarbasis worden ongeveer 179.124 stuks verkocht. Er bestaan verschillende varianten brood. Opposant voegt lijsten bij van verkoopaantallen en totale verkoopbedragen uit 2015 tot en met 2021 met betrekking tot OERBROOD. Opposant stelt dat de verkoopcijfers aangeven dat het merk OERBROOD in de relevante periode normaal is gebruikt.
19. Volgens opposant kan het publiek menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen en is er sprake van gevaar voor verwarring. Opposant verzoekt het Bureau om de oppositie toe te wijzen en de wederpartij te veroordelen in de kosten.

B. Reactie verweerder*Reactie op bewijzen van gebruik*

20. Verweerder stelt dat de door opposant ingediende gebruiksbewijzen geen normaal gebruik aantonen. Uit de stukken volgt niet wat de plaats, wijze en duur van het gebruik van het merk is en ook niet voor welke waren het merk zou worden gebruikt.

21. Uit de overlegde bewijsstukken blijkt volgens verweerder niet dat OERBROOD wordt verkocht in alle 706 filialen van de supermarktketen Jumbo, sinds 1998 wordt verkocht, 1% uitmaakt van de gehele broodmarkt en in diverse varianten wordt verkocht zoals opposant stelt.

22. Welke producten er zijn verkocht, op welke wijze de producten zijn verkocht, hoe de verpakking eruit ziet en of op de producten het ingeroepen merk OERBROOD is weergegeven volgt ook niet uit de bewijsstukken. Het is onduidelijk of verkopen in de Benelux hebben plaatsgevonden, volgens verweerder.

23. Mocht er al sprake zijn van verkopen van brood onder het ingeroepen merk OERBROOD, dan is het ingeroepen merk de afgelopen vijf jaar niet gebruikt voor de andere waren waarvoor het merk is ingeschreven, aldus verweerder.

24. In het geval van 179.124 stuks brood per jaar, zou dit afgerond 253 broden per filiaal per jaar zijn. Dit is nog geen brood per dag. Verweerder kwalificeert dit als symbolisch gebruik.

25. Volgens verweerder zijn de bewijsstukken onvoldoende om te kunnen spreken van een reële commerciële exploitatie van het ingeroepen merk. Opposant heeft geen geldige reden aangevoerd voor niet-gebruik.

Reactie op argumenten van opposant

26. Verweerder begint met op te merken dat hij de stellingen van opposant betwist. Volgens verweerder stemmen de tekens niet in grote mate overeen, is het publiek anders, is er geen sprake van verwarringsgevaar en wordt het ingeroepen merk niet normaal gebruikt.

27. Wat betreft het gebruik van de betrokken tekens stelt verweerder dat de activiteiten van verweerder onder het betwiste teken bestaan uit onder andere het produceren en verkopen van meelmixen waarmee gezond brood kan worden gemaakt. Het ingeroepen merk wordt volgens verweerder slechts gebruikt voor de verkoop van reguliere broden in de supermarktketen Jumbo.

28. Wat betreft de begripsmatige vergelijking stelt verweerder dat de element OER- en -BROOD beschrijvend zijn. Het ingeroepen merk OERBROOD is een soortnaam, verwijst naar het soort brood, is in zeer lichte mate onderscheidend en geniet derhalve beperkte bescherming. -CHEF betekent aanvoerder, chef de cuisine of chef-kok. Het element 'EST 2021' verwijst naar het jaar van oprichting. De tekens zijn begripsmatig niet overeenstemmend, aldus verweerder.

29. Slechts de eerste drie letters van beide tekens zijn gelijk. Door de beeldelementen is de visuele indruk van het betwiste teken zeer onderscheidend. Het publiek zal de tekens daarom goed van elkaar kunnen onderscheiden. Op visueel vlak zijn de tekens in zeer lichte mate overeenstemmend, volgens verweerder.

30. Volgens verweerder worden, afgezien van het element OER-, de overige woorden van de tekens anders uitgesproken en kan er geen verwarring bij het publiek ontstaan. De tekens zijn op auditief vlak in zeer lichte mate overeenstemmend.

31. De waren die onder klasse 30 zijn genoemd en de waren die onder de tekens worden verkocht zijn verschillend. Het ingeroepen merk ziet voornamelijk op broden. Het betwiste teken richt zich op de verkoop van een meelmix. Verweerder legt foto's van de producten van OERBROOD en OERCHEF over waarop volgens verweerder te zien is dat de producten niet overeenstemmen. Slechts ten aanzien van de aanduiding 'meel' stemmen de waren overeen, volgens verweerder.

32. Verweerder laat weten dat de waren onder het betwiste teken worden verkocht via verschillende afzetkanalen. Het betwiste teken wordt verkocht via de website www.oerchef.nl en via samenwerkende therapeuten/trainers. Het ingeroepen merk wordt verkocht in de supermarktketen Jumbo.

33. Volgens verweerder is er in het geval van het betwiste teken sprake van een publiek met een verhoogd aandachtsniveau omdat de producten zijn gericht op een publiek dat aandacht heeft voor gezond, glutenvrije en biologische voeding. In het geval van het ingeroepen merk geldt er geen hoger aandachtsniveau omdat de broden voor de gemiddelde consument bestemd zijn.

34. Het ingeroepen merk OERBROOD heeft gelet op de beschrijvende onderdelen geen sterke onderscheidingskracht. Het betwiste teken bevattende OERCHEF heeft gelet op de beeldelementen en het specialistische publiek wel een sterke onderscheidingskracht. Volgens verweerder is het verwarringsgevaar groter naarmate de onderscheidingskracht van het ingeroepen merk sterker is.

35. Verweerder concludeert dat er geen sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het betwiste teken in te schrijven voor alle waren en diensten, subsidiair voor de waren en diensten in te schrijven waartegen geen geslaagde oppositie is ingesteld of de oppositie is afgewezen en opposant te veroordelen in de kosten van de oppositie.

III. BESLISSING

A. Gebruiksbewijzen

36. Het ingeroepen merk dient normaal te zijn gebruikt in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang van het jongere merk.¹

37. Het betwiste teken werd ingediend op 2 december 2021. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 2 december 2016 tot 2 december 2021. Aangezien het ingeroepen merk meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

38. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: "HvJEU") wordt van een merk normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden.² Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, met name de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken

¹ Artikel 2.16bis, lid 1 en 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR.

² HvJEU 3 juli 2019, C-668/17, ECLI:EU:C:2019:557, punt 38 (Viridis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.³ In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt.⁴

39. Het Gerecht EU heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.⁵ Zo is niet vereist dat het merk in het gehele relevante territorium wordt gebruikt of dat er veel klanten zijn; zelfs een minimaal gebruik kan volstaan om normaal gebruik aan te tonen.⁶

40. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.⁷

41. De bewijzen van gebruik dienen aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren waarop de oppositie berust.⁸

42. Het ingeroepen merk betreft een Benelux merk. In dat geval dient opposant normaal gebruik aan te tonen van het ingeroepen merk in het Benelux-gebied.⁹

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

43. Opposant legt, samen met zijn argumenten ter ondersteuning van de oppositie, gebruiksbewijzen over. Als reactie op het verzoek van verweerder om gebruiksbewijzen over te leggen, verwijst opposant naar de door hem eerder ingediende gebruiksbewijzen in deze oppositieprocedure.

44. Opposant dient de volgende stukken in ten bewijze van gebruik van het ingeroepen merk:

- 1) Overzichten met verkoopaantallen en totale verkoopbedragen in euro's van de jaren 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021.

45. De stelling van opposant dat OERBROOD wordt verkocht in alle 706 filialen van de supermarktketen Jumbo, sinds 1998 wordt verkocht, 1% uitmaakt van de gehele broodmarkt en in diverse varianten wordt verkocht, wordt niet ondersteund met enig bewijsmateriaal.

46. De overzichten met verkoopaantallen en verkoopbedragen betreffen documenten die zijn opgesteld door of in opdracht van opposant en hebben derhalve minder bewijskracht. Hoewel dergelijke overzichten met verkoopaantallen wel meegewogen kunnen worden als ondersteunend materiaal naast andere bewijsstukken, kunnen zij als zodanig geen zelfstandig bewijs vormen.

47. Bovendien bevat geen van de overlegde bewijsstukken duidelijke aanwijzingen over de plaats van gebruik van het ingeroepen merk. Zo valt uit de overzichten niet op te maken of er sprake is van gebruik

³ HvJ EU 31 januari 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, punt 83 (Pandalis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

⁴ Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T-911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 29 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

⁵ Gerecht EU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, punt 36 (Hipoviton), alsmede Gerecht EU 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, punt 41 (Sonia Rykiel).

⁶ HvJEU 11 mei 2006, C-416/04 P, ECLI:EU:C:2006:310, punt 76 (Vitafruit).

⁷ Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL).

⁸ Regel 1.25, lid 2 UR.

⁹ Artikel 2.23bis, lid 1 BVIE.

binnen het Benelux-gebied. Bijgevolg is dit overlegde bewijsmateriaal ontoereikend om normaal gebruik van het ingeroepen merk in de Benelux aan te tonen.

Conclusie

48. Uit de ingediende stukken blijkt niet of in elk geval onvoldoende dat het ingeroepen merk in de relevante periode normaal is gebruikt in de Benelux voor de aangeduide waren.

Overige factoren

49. Met betrekking tot het schrijven van het Bureau betreffende het verzoek van verweerder om bewijzen van gebruik aan te leveren (zie punt 17) laat het Bureau weten dat indien een opposant bij zijn argumenten al stukken heeft ingediend om gebruik aan te tonen, het verweerder nog steeds vrij staat om te vragen gebruik van het merk te bewijzen. Regel 1.17 UR bepaalt immers uitdrukkelijk het verloop van de oppositieprocedure. Opposant kan dan overigens wel volstaan – indien hij van mening is dat er al voldoende bewijzen werden ingediend – met een verwijzing naar reeds ingediende stukken. Het betreft immers een *inter partes* procedure en het is dus aan partijen om te bepalen welke argumenten en middelen zij over en weer aanvoeren.

50. Opposant en verweerder verzoeken het Bureau de andere partij te veroordelen tot het betalen van de kosten (zie punten 19 en 35). In het kader van de 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 volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

B. Conclusie

51. De oppositie wordt afgewezen nu normaal gebruik van het ingeroepen merk niet is bewezen.

IV. BESLUIT

52. De oppositie met nummer 2017799 wordt afgewezen.
53. Benelux aanvraag met nummer 1455129 wordt ingeschreven.
54. 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 een executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 maart 2023



Yvonne Noorlander
(rapporteur)

Camille Janssen

Marjolein Bronneman

Administratieve behandelaar:
Guy Abrams