

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2018064
van 23 februari 2023

Opposant: **GOUMANISTO SA**
Rue du Géron 16
5300 Andenne
België

Gemachtigde: **Office Kirkpatrick S.A.**
Avenue Wolfers 32
1310 La Hulpe
België

Ingeroepen merk 1: Benelux inschrijving 1402917



Ingeroepen merk 2: Benelux inschrijving 1399159



tegen

Verweerder: **DE BORNE, naamloze vennootschap**

Lindestraat 38
9700 Oudenaarde
België

Gemachtigde: **GEVERS**

Holidaystraat 5
1831 Diegem
België

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1461266**



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

1. Op 15 maart 2022 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren in de klassen 29 en 30. Deze aanvraag is onder nummer 1461266 in behandeling genomen en gepubliceerd op 17 maart 2022.

2. Op 17 mei 2022 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:



- Benelux inschrijving 1402917 van het gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend op 26 september 2019 en ingeschreven op 17 december 2019 voor waren in de klassen 29, 30 en 31;



- Benelux inschrijving 1399159 van het gecombineerde woord-/beeldmerk ingediend op 15 juli 2019 en ingeschreven op 8 oktober 2019 voor waren in de klassen 29, 30 en 31.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op alle waren van de ingeroepen merken. Bij het indienen van zijn argumenten baseert opposant de oppositie niet langer op klasse 31 maar uitsluitend op de klassen 29 en 30.

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 18 mei 2022. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase van de procedure is afgerond op 10 november 2022.

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 het vaststellen van het relevante publiek. Volgens opposant betreffen de waren voedsel. Deze worden gemakkelijk in een supermarkt gekocht in het kader van een regulier, alledaags, vaak gehaast koopgedrag. Aankoopbeslissingen in een supermarkt gebeuren soms impulsief. De opposant is daarom van mening dat het relevante publiek een laag aandachtsniveau zal hebben.

9. Vervolgens vergelijkt opposant de waren. De waren in klasse 29 van het betwiste teken acht opposant voor een deel identiek, voor een deel identiek of tenminste sterk soortgelijk, voor een deel sterk soortgelijk en voor een deel in zekere mate soortgelijk aan de waren in klasse 29 van de ingeroepen merken. De waren uit het betwiste teken vallen onder de ruimere omschrijving van de ingeroepen merken, komen expressis verbis voor in de warenlijst van de ingeroepen merken, betreffen synoniemen, zijn gelijk naar hun bestemming, aard, wijze van distributie, wijze van gebruik, kunnen elkaar vervangen, zijn complementair, zijn gemaakt op basis van een product uit de ingeroepen merken, betreffen concurrerende waren en/of hebben dezelfde commerciële herkomst als de waren in klasse 29 van de ingeroepen merken, aldus opposant.

10. De waren in klasse 30 van het betwiste teken acht opposant voor een deel identiek en voor een deel sterk soortgelijk aan de waren in klasse 30 van de ingeroepen merken. De waren uit betwiste teken vallen onder de ruimere omschrijving van de ingeroepen merken, zijn gelijk naar hun aard, wijze van gebruik, bestemming, betreffen concurrerende waren, zijn gemaakt op basis van dezelfde waren, zijn complementair en/of concurrerend.

11. Opposant vergelijkt ook een aantal waren uit klasse 29 en klasse 30 met elkaar en stelt dat deze voor een deel identiek of sterk soortgelijk zijn, voor een deel sterk soortgelijk zijn of soortgelijk zijn. De waren zijn complementair, hebben eenzelfde aard, bestemming, wijze van gebruik, zijn gemaakt op basis van waren uit de ingeroepen merken en/of hebben dezelfde distributiekanaalen.

12. Vervolgens vergelijkt opposant de tekens. De ingeroepen merken zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het tweede ingeroepen merk bestaat uit verschillende elementen in het geel op een zwarte achtergrond. De woordelementen betreffen 'TAPERO' in vette letters en onderaan 'tapas apero dinner' in kleine letters. De figuratieve elementen betreffen een gestileerd kommetje omringd door tandenstokertjes. Drie tandenstokers zijn geprikt in charcuterie, kaas en een olijf. Het eerste ingeroepen merk bestaat uit dezelfde elementen maar zonder tagline en op een witte achtergrond. Volgens opposant is 'TAPERO' het meest onderscheidende woordelement van de ingeroepen merken omdat het gecentreerd, leesbaar, in vette letters en groot is.

13. Het betwiste teken betreft een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit het woord 'taperi' in vette letters op een beige achtergrond. Het figuratief element is een gestileerde tandenstoker geprikt in een plakje worst. Het woordelement is duidelijk dominant volgens opposant, omdat het gecentreerd, leesbaar, in vette letters en groot is.

14. Opposant is wat betreft de visuele vergelijking van mening dat de tekens sterk overeenstemmen in zo verre zij de eerste vijf letters TAPER- gemeen hebben. Omdat de visuele aspecten voor de relevante producten zeer belangrijk zijn, hebben de visuele overeenstemmingen in casu een grotere invloed op het verwarringsgevaar. Opposant stelt dat de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken. De eerste vijf letters zijn identiek. Enkel de laatste letter 'O' en 'I' zijn verschillend. Dit verschil is niet in staat de visuele overeenstemming te buigen. Ook de figuratieve elementen in de tekens zijn overeenstemmend nu zij een tandenstoker geprikt in een stukje charcuterie bevatten.

15. Wat betreft de begripsmatige vergelijking merkt opposant op dat 'TAPERO' uit de ingeroepen merken een fictief woord is. Een deel van het relevante publiek zou 'TAPERO' kunnen begrijpen als een neologisme van 'tapas' en 'apero'. Dit betekent echter niet dat 'TAPERO' beschrijvend is maar wel dat de ingeroepen merken deze concepten zullen oproepen, volgens opposant. Het woord 'taperi' uit het betwiste teken is ook een fictief woord, volgens opposant. Bij een deel van het publiek zal 'taperi' de woorden 'het aperitief' oproepen. De figuratieve elementen stemmen ook overeen doordat zij de identieke concepten 'charcuterie' en 'tandenstoker' oproepen. Samenvattend zijn voor een deel van het publiek de tekens begripsmatig sterk overeenstemmend en voor een ander deel is een begripsmatige vergelijking tussen de beeldelementen wel mogelijk maar tussen de wordelementen niet.

16. Wat de auditieve vergelijking betreft, zal de tagline niet worden uitgesproken omdat deze te klein en bijna onleesbaar is, volgens opposant. Bovendien is deze beschrijvend en van weinig invloed. De tekens worden uitgesproken als "ta - pé - ro" en "ta - pé - ri". De tekens stemmen qua lengte, ritme en intonatie overeen. Op auditief vlak hecht de consument ook meer belang aan het eerste deel. De eerste twee lettergrepen zijn identiek. Enkel de 'o' en de 'i' verschillen. Dit verschil zal de overeenstemming zeer weinig beïnvloeden, volgens opposant. Auditief zijn de tekens sterk overeenstemmend omdat de ingeroepen merken bijna integraal uitgesproken worden bij het lezen van het betwiste teken.

17. Wat betreft de globale beoordeling van het verwarringsgevaar merkt opposant op dat de overeenstemming van de tekens wordt versterkt doordat de meerderheid van de waren identiek is. De ingeroepen merken hebben een normaal intrinsiek onderscheidend vermogen. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring bestaat ten aanzien van alle waren.

18. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie te aanvaarden, de inschrijving van het betwiste teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

19. Verweerder betwist dat het aangevraagde teken gelijk is aan of overeenstemt met de ingeroepen merken en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren waardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat.

20. Volgens verweerder heeft opposant niet uitdrukkelijk gesteld dat zijn merken een bijzonder onderscheidend vermogen hebben wegens intensief gebruik of bekendheid. Bijgevolg zal de beoordeling van het onderscheidend vermogen berusten op het intrinsiek onderscheidend vermogen.

21. De ingeroepen merken geven duidelijk het soort waren weer die onder de merken worden aangeboden. Het element 'TAPERO' betreft een duidelijke samentrekking tussen 'tapas' en 'apero'. Dit wordt bevestigd door de tagline 'tapas apero dinner'. Het onderscheidend vermogen dient daarom als zeer gering te worden beschouwd. De verschillen zijn derhalve van groter belang en wegen op tegen de eventuele punten van overeenstemming, aldus verweerder.

22. Verweerder stelt dat de beschermingsomvang van de ingeroepen merken uiterst gering is en voornamelijk beperkt is tot de elementen op basis waarvan opposant inschrijving heeft kunnen verkrijgen, te weten de figuratieve elementen en het geel en zwart of witte kleurenschema.

23. Betreffende de auditieve vergelijking, merkt verweerder op dat de wordelementen in de ingeroepen merken beschrijvend zijn en dus een gering onderscheidend vermogen hebben. Aangezien opposant geen monopolie op de wordelementen kan aanvoeren, zou het elke logica tarten om betekenis toe te kennen aan de auditieve vergelijking. Zelfs indien zij auditief in enige mate overeenstemmen, mag dit geen gevolgen hebben voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

24. Wat betreft de visuele vergelijking, merkt verweerder op dat het betwiste teken uit zeven letters bestaat en de ingeroepen merken uit zes respectievelijk 22 letters bestaat. Zonder bijkomende elementen zouden de ingeroepen merken niet voor inschrijving in aanmerking komen. De aandacht van de consument zal vooral uitgaan naar de beeldelementen. Wat de beeldelementen betreft, valt onmiddellijk op dat de ingeroepen merken een andere kleurencombinatie hebben dan het merk van verweerder. Daarnaast bevat het betwiste teken een boog onder de letters '-eri', hetgeen niet overeenstemt met de figuratieve elementen in de ingeroepen merken. Hoewel de ingeroepen merken ook enkele tandenstokers met daarop hetzij kaas, vlees of een olijf bevatten, hebben deze figuratieve elementen een verschillende vorm en kleur dan het schijfje vlees in het betwiste teken. Tenslotte bevatten de ingeroepen merken een cirkel met daarin een aperitiefkom omgeven door tandenstokers die symbool staan voor de zon. Deze elementen komen niet overeen met de figuratieve of wordelementen van het betwiste teken.

25. De omvang van het monopolie van opposant moet worden beperkt tot tekens die ten minste enkele van de beeldelementen (of sterk overeenstemmende beeldelementen) bevatten. Het betwiste teken bevat geen van de betrokken beeldelementen, volgens verweerder. De tekens kunnen derhalve niet worden geacht in enige mate visueel overeen te stemmen.

26. Wat betreft de begripsmatige vergelijking merkt verweerder wederom op dat 'TAPERO' verwijst naar 'tapas' en 'apero'. Het woord 'taperi' uit het betwiste teken is fictief volgens verweerder. Begripsmatig overlappen de tekens in een zwak element. Een beperkt deel van het relevante publiek zou dit woord mogelijk als een woordspeling kunnen opvatten voor 'het aperitief'. Hoewel de tekens tot op zekere hoogte een soortgelijke boodschap overbrengen, namelijk dat zij beide producten aanbieden als aperitief, verschillen zij wel degelijk in de specifieke boodschap. Verweerder betwist dat de tekens begripsmatig overeenstemmen. Indien zij in enige mate overeenstemmen, mag dit geen invloed hebben op de beoordeling van het algemene verwarringsgevaar.

27. Wat betreft de globale beoordeling van het verwarringsgevaar merkt verweerder op dat het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken zeer gering tot niet-bestaand is. De overeenstemming tussen de tekens betreft een zwak element. Dat de tekens tot op een zekere hoogte overeenstemmen, leidt niet tot vaststelling van verwarringsgevaar. De talrijke visuele, auditieve en begripsmatige verschillen maken de vaststelling van rechtstreekse verwarring onhoudbaar. De draagwijdte van de ingeroepen merken is beperkt tot de wordelementen in combinatie met de beeldelementen.

28. Nu opposant heeft toegegeven dat de bestanddelen van de ingeroepen merken een betekenis hebben, kan er dus onmogelijk worden gesteld dat de tekens elementen gemeen hebben die opvallend onderscheidend vermogen bevatten, volgens verweerder. Er is geen sprake van direct noch indirect verwarringsgevaar. De soortgelijkheid van de waren volstaat dan ook niet om de duidelijke verschillen tussen de tekens te compenseren.

29. Ten slotte voegt verweerder een lijst van merkregistraties bij en wijst hij op de enorme hoeveelheid merken die het element 'tapas' of 'apero' bevatten. Het naast elkaar bestaan van al deze merken versterkt het feit dat opposant geen monopolie kan uitoefenen op de woordelmente in de ingeroepen merken.

30. Verweerder concludeert dat de oppositie in haar geheel moet worden afgewezen, dat het betwiste teken moet worden aanvaard voor alle waren en dat de kosten moeten worden toegewezen ten gunste van verweerder.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

31. 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.

32. 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 een ouder merk en de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is beschermd".¹

33. 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

34. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU (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 tekens

35. 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

¹ Artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van artikel 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 artikel 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 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

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

36. 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 merk 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 merk zich tot elkaar verhouden.⁶

37. De beoordeling van de overeenstemming van de merken dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens van de merken betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

38. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Begripsmatige vergelijking

39. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan, neemt dit niet weg dat hij het merk zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent.⁷

40. De woordelementen 'TAPERO' en 'taperi' hebben strikt genomen geen vaststaande betekenis. Hooguit zou een deel van het relevante publiek 'TAPERO' kunnen zien als de samentrekking van 'tapas' en 'apero' (gezien ook het onderschrift 'tapas apero dinner' in het tweede ingeroepen merk), waarbij de laatste twee letters van 'tapas' zijn komen te vervallen, en in 'taperi' een verwijzing naar 't aperitief' kunnen herkennen. Partijen zijn het hierover ook eens blijkens hun argumenten (zie punten 15, 21 en 26). Het woord 'apero' betekent in het Nederlands en het Frans 'aperitief'.⁸

41. De betrokken tekens stemmen verder nog overeen in zoverre zij een plakje worst met een prikker erin bevatten. In de begripsmatige vergelijking van de merken spelen deze elementen echter een

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

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 13 februari 2007, T-256/04, ECLI:EU:T:2007:46, punt 57 (Respicur).

⁸ Zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal, 16^e editie; Le Petit Larousse 2016.

ondergeschikte rol. Het publiek zal immers over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren.⁹

42. In het licht van het voorgaande hebben voor een deel van het relevante publiek de tekens geen duidelijke en vaststaande betekenis en is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde. Voor een ander deel van het relevante publiek stemmen de tekens begripsmatige in zekere mate overeen voor zover zij verwijzen naar 'aperitief'.

Visuele vergelijking

43. Het eerste ingeroepen merk betreft een gecombineerd woord-/beeldmerk, bevattende een kom, boven de kom een gestileerd blokje kaas, plakje worst en een olijf. Om deze elementen heen worden een 12-tal stokjes weergegeven, gepositioneerd als zonnestrallen. De bovenste drie stokjes zijn geprikt in de kaas, worst en olijf. De elementen worden omgeven door een rond kader. Onder het beeldelement wordt het woardelement 'TAPERO' afgebeeld. De achtergrond is wit en de beeld- en woardelementen hebben een gele kleur. Het tweede ingeroepen merk betreft eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk met dezelfde geelgekleurde elementen. Onder het woardelement 'TAPERO' staat nog het onderschrift 'tapas apero dinner' in kleine gele letters. De achtergrond van het tweede ingeroepen merk is zwart. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit het woardelement 'taperi'. Tussen de letters 't' en 'a' staat een apostrof in de vorm van een zwart stokje geprikt in een plakje roze worst. Onder het element -ERI staat een kromme holle lijn. De achtergrond is gebroken-wit.

44. In het geval van samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het woardelement 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 woardelement.¹⁰ Hoewel de beeldelementen niet volledig te veronachtzamen zijn¹¹, zal door de positie, de grootte en de dikte de aandacht niettemin getrokken worden door de woardelementen 'TAPERO' en 'taperi'. Bovendien zijn de afgebeelde kom, prikkertjes en voedingsmiddelen evenals het onderschrift 'tapas apero dinner' zwak onderscheidend nu zij verwijzen naar de betrokken waren, te weten voedingsmiddelen.

45. Twee merken stemmen overeen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft.¹² Bovendien zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van woorden.¹³ De tekens zijn voor een deel gelijk, te weten het eerste deel TAPER-.

46. Het Bureau is van oordeel dat de tekens op visueel vlak in zekere mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

47. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat - strikt genomen - de auditieve weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen.¹⁴ Voor wat betreft de mondelinge

⁹ Gerecht EU 3 juli 2003, T-129/01, ECLI:EU:T:2003:184), punt 53 (Budmen).

¹⁰ Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

¹¹ Gerechtshof 's-Gravenhage 11 september 2012, 200.105.827/0, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916 (MOOVE4MOVE).

¹² Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punt 30 (Matratzen); HvJEU 11 november 1997, C-251/95, ECLI:EU:C:1997:528, punt 6 (Sabel).

¹³ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

¹⁴ Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

weergave, zal de tekst 'tapas apero dinner' in het tweede ingeroepen merk, gelet op de ondergeschikte positie, het kleine lettertype en de beschrijvende betekenis, door het publiek worden opgevat als een onderschrift en als zodanig niet worden betrokken bij de uitspraak van het merk.¹⁵ Wat inhoudt dat de auditieve weergave van de ingeroepen merken 'tapero' is en van het betwiste teken 'taperi' is.

48. Het woordelement 'tapero' uit de ingeroepen merken bestaat uit drie lettergrepen, te weten ta-pe-ro. Het woordelement 'taperi' uit het betwiste teken bestaat ook uit drie lettergrepen, te weten ta-pe-ri. De klanken van de eerste twee lettergrepen zijn identiek. De beginletter van de derde lettergreep klinkt eveneens identiek. Het verschil in uitspraak tussen 'tapero' en 'taperi' is enkel gelegen in de laatste letters 'o' en 'i'. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het begin van woorden.¹⁶

49. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

Conclusie

50. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat de tekens voor een deel van het relevante publiek geen duidelijke en vaststaande betekenis hebben en een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. Het ander deel van het publiek ziet in beide tekens een verwijzing naar 'aperitief' en dus een zekere mate van begripsmatige overeenstemming. De tekens stemmen visueel in zekere mate overeen en zijn auditief overeenstemmend.

Vergelijking van de waren

51. 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.¹⁷

52. Bij de vergelijking van de waren worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. Zoals reeds aangegeven heeft opposant bij het indienen van zijn argumenten de oppositie beperkt door deze niet langer te baseren op klasse 31 maar uitsluitend nog op klassen 29 en 30 van de ingeroepen merken. De warenomschrijving in de twee ingeroepen merken is identiek. De ingeroepen merken en bijbehorende waren worden hieronder geconsolideerd weergegeven.

53. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 29: Viande; volaille; poisson; fruits de mer non-vivants; crustacés non-vivants; fruits conservés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes séchés; légumes cuits; œufs; fromages; en-cas à base de viande; en-cas à base de fromage; en-cas à base de légumes.	KI 29: Aardappelchips zijnde snacks; Snacks op basis van kaas, vlees, groenten, noten, aardappelen, noten en zaden; Vlees; Kaas; Kaasproducten; Bewerkte kaas; Olijven [bereide]; Bewerkte groenten; Chips; Dips; Geroosterde noten; Groentechips; Bereide salades; Antipasti-salades; Guacamole; Hummus; Kaassticks; Kant-

¹⁵ Gerecht EU van 11 november 2009, T-162/08, ECLI:EU:T:2009:432, punt 49 (GREEN by missako).

¹⁶ Gerecht EU 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

¹⁷ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

<p>Vertaling</p> <p>KI 29: Vlees; gevogelte; vis; niet-levende schaal- en schelpdieren; geconserveerd fruit; gedroogd fruit; gekookt fruit; geconserveerde groenten; gedroogde groenten; gekookte groenten; eieren; kaas; vleessnacks; kaassnacks; groentesnacks.</p>	<p>en-klare gerechten; Kipnuggets; Ragout; Uienringen.</p>
<p>KI 30: Riz; préparations faites de céréales; pain; en-cas principalement à base de pain; en-cas salés à base de céréales; en-cas à base de galette tortilla.</p> <p>Vertaling</p> <p>KI 30: Rijst; bereidingen op basis van granen; brood; snacks hoofdzakelijk op basis van brood; hartige snacks op basis van granen; tortilla-snacks.</p>	<p>KI 30: Gemaksvoedsel en hartige snacks; Bevroren pasteien gevuld met vlees en groenten; Bevroren pizza's; Deegwaren met vullingen; Crackers; Droge en vloeibare kant-en-klare gerechten, hoofdzakelijk bestaande uit deegwaren; Hartig gebak; Hartige snacks op basis van granen; Kaas krullen [tussendoortjes]; Kaasgebak van bladerdeeg; Loempia's; Nacho's; Quiche; Snacks bereid uit granen; Snacks met kaassmaak; Snacks bereid uit aardappelmeel; Vleespasteien [Bereide].</p>
<p><i>NB. De warenlijst van de ingeroepen merken is in het Frans. De Nederlandse vertaling is uitsluitend toegevoegd ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing.</i></p>	

54. Verweerder heeft de gemotiveerde stelling van opposant dat de waren uit de ingeroepen merken en het betwiste teken identiek dan wel soortgelijk zijn niet, dan wel onvoldoende, betwist. Verweerder stelt met betrekking tot de vergelijking van de waren slechts dat "*de soortgelijkheid van de waren niet volstaat om de duidelijke verschillen tussen de tekens te compenseren*" (zie punt 28). Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen.¹⁸ De overeenstemming van de waren is dus kennelijk in confesso, zodat het Bureau deze niet verder behoeft te onderzoeken.

B. Globale beoordeling

55. 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.¹⁹ In het voorliggend geval zijn de waren courante consumptiegoederen, waarvoor het gemiddeld aandachtsniveau van de in aanmerking komende consument normaal mag worden geacht.

56. 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

¹⁸ Artikel 2.16, lid 1 BVIE en regel 1.21 UR.

¹⁹ Vgl. Gerecht EU 28 november 2019, T-642/18, ECLI:EU:T:2019:819, punt 26 (Dermowas) en de daar genoemde rechtspraak.

onderscheidingskracht.²⁰ Opposant stelt dat de ingeroepen merken over een normaal onderscheidend vermogen beschikken (zie punt 17). Verweerder meent dat de ingeroepen merken beschrijvend van aard zijn en daarmee een gering tot niet-bestaand onderscheidend vermogen hebben (zie punten 23 en 27). Het Bureau is van oordeel dat de ingeroepen merken als geheel geen vaststaande betekenis hebben (zie punt 40) en onderscheidend zijn voor de waren waarop deze oppositie is gebaseerd.

57. Bovendien is het van belang op te merken dat uit de vaste rechtspraak van het Europese Hof niet kan worden afgeleid dat een zwak onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht per definitie met zich meebrengt dat er geen enkel gevaar voor verwarring kan bestaan. Hoewel het onderscheidend vermogen van de merken inderdaad een rol speelt in de beoordeling van het verwarringsgevaar, is dit immers slechts één van de elementen die bij zo'n beoordeling wordt meegewogen.²¹ In casu gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken, nu dit geen kenmerk van de betrokken waren omschrijft en opposant geen bewijs heeft aangeleverd waarmee bekendheid en bijgevolg een ruimere beschermingsomvang worden aangetoond. Bovendien is het zo dat zelfs indien een ingeroepen merk een zwakker dan gemiddeld onderscheidend vermogen zou hebben, verwarringsgevaar niet per definitie uitgesloten is als de tekens met elkaar overeenstemmen en de betrokken waren soortgelijk zijn zoals in casu het geval is.²²

58. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat de tekens visueel in zekere mate overeenstemmen en auditief overeenstemmen. Voor een deel van het publiek is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde en voor het andere deel is er sprake van een zekere mate van begripsmatige overeenstemming. Het Bureau merkt op dat verwarringsgevaar bij een deel van het publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen.²³ Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er bij het relevante publiek sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door de ingeroepen merken aangeduide waren en die waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

C. Overige factoren

59. Opposant en verweerder verzoeken het Bureau de andere partij te veroordelen tot het betalen van de kosten (zie punten 18 en 30). 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).

60. Verweerder stelt dat er een enorme hoeveelheid registraties naast elkaar bestaan in relevante klassen in de Benelux, voor merken die hetzij het element 'tapas' hetzij het element 'apero' bevatten. Dit versterkt volgens verweerder het feit dat opposant geen monopolie kan uitoefenen op 'TAPERO (tapas apero dinner)' (zie punt 29). In dit verband wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en de oudere merken van de opposant waarop die

²⁰ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

²¹ HvJEU 15 januari 2010, C-579/08, ECLI:EU:C:2010:18, punt 72 (Ferromix) en HvJEU 8 november 2016, C-43/15 P, ECLI:EU:C:2016:837, punt 62 (compressor technology).

²² HvJEU 8 november 2016, C-43/15, EU:C:2016:837, punt 63 (compressor technology).

²³ Gerecht EU 9 maart 2005, T-33/03, ECLI:EU:T:2005:89, punt 39 (Hai/Shark).

oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn.²⁴ In casu werd dit bewijs niet geleverd.

D. Conclusie

61. Het Bureau is op grond van het voorgaande van oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

62. De oppositie met nummer 2018064 wordt toegewezen.

63. Benelux aanvraag met nummer 1461266 wordt niet ingeschreven.

64. 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 toegewezen wordt. Deze beslissing vormt een executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 23 februari 2023



Yvonne Noorlander
(rapporteur)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar:
Monique Vrolijk

²⁴ Gerecht EU 7 november 2007, T-57/06, ECLI:EU:T:2007:333 (Top iX,) en Gerecht EU 20 januari 2010, T-460/07, ECLI:EU:T:2010:18 (LIFE BLOG).