

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2004956**  
**van 9 december 2011**

**Opposant:** **MBT Food Europe B.V.**  
Veersteeg 11B  
4112 LR Spijk  
Nederland

**Gemachtigde:** **Hekkelman Advocaten N.V.**  
Sickeszplein 1  
6821 HV Arnhem  
Nederland

**Ingeroepen recht:**



(Europese inschrijving 3759867)

*tegen*

**Verweerder:** **Appèl B.V.**  
Utopialaan 50  
5232 CE 's-Hertogenbosch  
Nederland

**Gemachtigde:** **Bogaerts & Groenen advocaten**  
Postbus 127  
5280 AC Boxtel  
Nederland

**Betwiste merk:** Onesto (Benelux depot 1192383)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 20 november 2009 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk Onesto voor waren in klasse 30. Het depot is onder nummer 1192383 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 december 2009.

2. Op 26 februari 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 3759867 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 21 april 2004 en ingeschreven op 16 november 2005 voor waren in klasse 30.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 3 maart 2010.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 4 mei 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 12 mei 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 12 juli 2010 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan in te dienen.

9. Op 9 juli 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op 15 juli 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 15 september 2010 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 14 september 2010 heeft Bogaerts & Groenen advocaten zich aangesteld als gemachtigde voor verweerder in deze oppositieprocedure en namens deze gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft opposant hiervan op 15 september 2010 in kennis gesteld en tegelijk de reactie van verweerder doorgestuurd.

11. Op 14 oktober 2010 en 1 april 2011 heeft opposant het Bureau op de hoogte gesteld van een mogelijke schikking en heeft hij het Bureau verzocht om aanhouding van de beslissing. Het Bureau kan echter niet op eenzijdig verzoek een oppositie aanhouden; hiervoor is een opschorting op gezamenlijk verzoek nodig. Dit werd telefonisch meegedeeld aan opposant.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

14. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten in kwestie.

### **A. Argumenten opposant**

15. Opposant meent dat er sprake is van een grote mate van visuele en auditieve overeenstemming. Daarbij neemt hij in ogenschouw dat het onderscheidende element van het ingeroepen recht het bestanddeel ERNESTO is, aangezien de overige elementen beschrijvend zijn. Daarnaast stelt hij vast dat de betrokken waren dezelfde zijn.

16. Opposant licht toe dat hij zijn merk in 2004 heeft gedeponeerd en sindsdien bijzonder intensief gebruikt, waardoor het inmiddels nationale en internationale bekendheid geniet. In ieder geval is het merk in Nederland erg bekend, nu de producten op duizenden plaatsen in supermarkten worden verkocht. Ter onderbouwing van het feit dat opposant zijn producten afzet bij twee supermarktketens in Nederland, voegt hij een tweetal facturen toe. Door de grote bekendheid van het ingeroepen recht neemt het onderscheidend vermogen toe en is de het gevaar voor verwarring des te groter, aldus nog opposant.

17. Het relevante publiek bestaat volgens opposant uit een grote groep consumenten, die niet meer dan gemiddeld geïnformeerd zijn en dus doorgaans niet deskundig, hetgeen de kans op verwarring eveneens vergroot.

18. Op bovenstaande gronden verzoekt opposant de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

### **B. Argumenten verweerder**

19. Verweerder licht toe dat hij een cateringorganisatie is die (onder meer) koffiebonen aanbiedt voor koffieautomaten in bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties. Daarmee is volgens verweerder meteen aangegeven dat noch het doelpubliek (*business-to-business* versus *business-to-consumer*) noch de distributiekanaal (bovengenoemde instellingen versus winkelketens) dezelfde zijn als deze van het ingeroepen recht. Daarenboven zijn ook de waren verschillend, zo stelt verweerder,

want hij levert deze uitsluitend in zakken van 1 kilo en in koffiebonen, terwijl opposant deze blijkens de door hem ingediende facturen aanbiedt in consumentenpakjes van 10 zakjes oploskoffie.

20. Het betwiste teken is een fantasieaanduiding, afgeleid van het Engelse *honest*, waarmee verweerder beoogt aan te geven dat zijn producten zowel van biologische als van "eerlijke" (*fair trade*) herkomst zijn. Het teken verschilt dus begripsmatig zowel van de aanduiding PREMIUM QUALITY CAPPUCINO als van het element ERNESTO van het ingeroepen recht: dit is immers de voornaam van Ernesto Illy, de "koffiekoning" en befaamde erevoorzitter van de koffiegigant Illycafé, aldus verweerder.

21. Ook visueel en auditief zijn merk en teken voldoende verschillend, zo meent verweerder. Het ingeroepen recht is merkelijk langer dan het betwiste teken, het bevat een aantal figuratieve elementen en het meest opvallende element is CAPPUCINO. Maar ook indien alleen het bestanddeel ERNESTO zou worden vergeleken met het betwiste teken, dan valt auditief meteen de sterk verschillende beginklanken [ER] versus [O] op, aldus nog verweerder.

22. Verweerder betwist dat het ingeroepen recht nationale en internationale bekendheid geniet. Vooreerst blijkt uit één van de door opposant overgelegde facturen niet dat onder het ingeroepen recht koffie is verkocht en verder vormen de op deze facturen vermelde hoeveelheden slechts een zeer geringe fractie van de totale koffieomzet op de Nederlandse markt, zoals die volgens verweerder blijkt uit het jaarverslag 2008 van de Vereniging van Koffiebranders en Theeverpakkers.

23. Verweerder wijst er nog op dat opposant geen bezwaar heeft gemaakt tegen andere merkregistraties met het element ERNESTO en derhalve onvoldoende heeft aangegeven waarom hij thans wel bezwaar heeft tegen het betwiste teken.

24. Volgens verweerder betekent dit alles dat de ingestelde oppositie niet kan slagen en dient te worden afgewezen, met veroordeling van opposant in de kosten van de procedure.

### III. **BESLISSING**

#### A. **Verwarringsgevaar**

25. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

26. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

27. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEU, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

### **Vergelijking van de tekens**


28. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "*bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk*", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

29. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

30. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

31. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEU, MATRATZEN, reeds geciteerd), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Onesto

33. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een viertal woorden, deels onder en deels naast elkaar geplaatst. Bovenaan staat in sierlijke, handgeschreven, goudbruine letters, dwars over een eveneens goudbruine lijn, de naam ERNESTO, waarvan de sierlijke krul van de eerste letter tot aan het einde van dit woord reikt. Daaronder, in veel kleinere, grijze letters, de aanduiding PREMIUM QUALITY en daaronder, alweer in veel grotere schaduwletters, het woord CAPPUCCINO, waarvan de eerste letter op zijn beurt nog merkkelijk groter is weergegeven dan de overige letters. Het betwiste teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit één woord van zes letters.

34. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Dit is in dit geval van toepassing op het bestanddeel PREMIUM QUALITY, dat door het publiek zal worden opgevat als een aanrijzende, niet onderscheidende slogan, namelijk als een hoedanigheid van de betrokken waren (vrij vertaald: "eerste kwaliteit"). Bovendien zijn deze woorden zodanig klein weergegeven, dat zij ook daardoor nauwelijks een impact kunnen hebben op de totaalindruk van het merk.

35. Niettegenstaande het voorgaande, impliceert het geringe onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een samengesteld merk niet noodzakelijkerwijs dat dit geen dominant bestanddeel kan zijn wanneer het, met name wegens de positie ervan in het teken of wegens de omvang ervan, onmiddellijk wordt waargenomen door de consument en bij deze in herinnering blijft (zie GEU, a, T-115/02, 13 juli 2004, afbeelding koeienhuid. T-153/03, 13 juni 2006 en Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007). Het element CAPPUCCINO is ontegenzeggelijk beschrijvend (namelijk als aanduiding voor een "kopje koffie met hete, gestoomde en daardoor bruisende melk en cacaopoeder"; zie Van Dale, Groot Woordenboek Nederlands, 14<sup>de</sup> druk), maar springt toch onmiskenbaar in het oog door de centrale positie die het inneemt in het geheel, de grotere en dubbelomrande schaduwletters en de afwijkende grootte van de beginletter. Bij dit alles mag men niet uit het oog verliezen dat de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waarneemt als een geheel en niet let op de verschillende details ervan en slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arresten Shaker, C-334/05, 12 juni 2007 en Lloyd, reeds aangehaald). Bij een rudimentaire aanschouwing zal dit element zelfs als eerste worden waargenomen, te meer daar het element ERNESTO merkkelijk minder goed leesbaar is, mede als gevolg van de dwarsstreep op de achtergrond. Door dit alles dient het element CAPPUCCINO als het dominante bestanddeel van het ingeroepen recht te worden aangemerkt. Dit element stemt in geen enkel opzicht overeen met het betwiste teken.

36. Van het niet dominante bestanddeel ERNESTO zijn weliswaar de laatste letters identiek aan deze van het betwiste teken, maar de consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dit is in casu zeker het geval, gelet op de grootte en de vormgeving van de eerste letter, waarvan een sierlijke haal de rest van het woord als het ware overvleugelt. Bovendien zal de consument in dit element meteen een jongensnaam herkennen, waardoor het nog makkelijker is te onderscheiden van het betwiste teken.

37. Dezelfde overwegingen gelden ten aanzien van de auditieve totaalindruk: als gevolg van de zo-even beschreven rudimentaire waarneming kan het merk auditief gepercipieerd worden als “Cappuccino Ernesto”, waardoor de gelijkenis met het betwiste teken ook op dit vlak ver te zoeken is.

38. Op begripsmatig vlak zal de consument in het element ERNESTO van het ingeroepen recht ongetwijfeld een (Italiaans- of Spaans klinkende) voornaam herkennen. Of hij daarbij ook meteen zal denken aan wijlen koffiemagnaat Ernesto Illy, zoals verweerder suggereert (zie punt 20), kan naar het oordeel van het Bureau in het midden blijven. In ieder geval is er geen begripsmatige link met het betwiste teken, ook niet indien de consument er een verwijzing zou in herkennen naar het Engelse honest (of het Italiaanse/Spaanse (h)onesto).

#### *Conclusie*

39. Al met al is het Bureau van oordeel dat de verschillen tussen de tekens beduidend groter zijn dan de punten van overeenkomst en dat zij in hun totaalindruk dus niet overeenstemmen.

#### **Vergelijking van de waren**

40. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

41. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 30 Koffie; koffiepreparaten; oploskoffie; cappuccinopreparaten; mengsels van koffie en melkpoeder.	Klasse 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.

#### **B. Overige factoren**

42. De door opposant geclaimde bekendheid van zijn ingeroepen recht (zie punt 16) hoeft niet nader onderzocht te worden, aangezien een mogelijk ruimere beschermingsomvang geen afbreuk doet

aan het verwarringscriterium. Merk en teken zijn immers beslist niet identiek en indien de tekens niet overeenstemmen, kan verwarring zich niet voordoen (artikel 2.3, sub b BVIE).

43. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (zie punt 19) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als verkoopformules en afzetkanalen, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

44. Het bestaan van andere (overeenstemmende) merkinschrijvingen waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden (zie punt 23), is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen (zie BBIE, benzo, oppositiebeslissing 2002357, 30 juni 2009).

45. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

#### **C. Conclusie**

46. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

#### **IV. BESLUIT**

47. De oppositie 2004956 wordt afgewezen.

48. Beneluxdepot 1192383 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

49. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 9 december 2011

Willy Neys  
(rapporteur)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:

Gerda Veltman