



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2011363**  
**van 28 juli 2017**

**Opposant:** **Hipp & Co**  
Brünigstr. 141  
6072 Sachseln  
Zwitserland

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

**Ingeroepen recht 1:** **Uniemerk 2208841**  
  
HIPP

**Ingeroepen recht 2:** **Uniemerk 4529517**  
  
HIPP

**Ingeroepen recht 3:** **Uniemerk 13778121**  
  
HIPP  
  
*tegen*

**Verweerder:** **Energy Brands sàrl**  
Boulevard Grande Duchesse Charlotte 21  
1331 Luxemburg  
Luxemburg

**Gemachtigde:** **GEVERS**  
Holidaystraat 5  
1831 Diegem  
België

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1316068**  
  
HPP

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 27 augustus 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk HPP voor waren en diensten in de klassen 5, 29, 30, 32, 33, 40 en 42. Het depot is onder nummer 1316068 in behandeling genomen en gepubliceerd op 15 september 2015.
2. Op 10 november 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:
  - Uniemerkt inschrijving 2208841 van het woordmerk HIPP, ingediend op 9 mei 2001 en ingeschreven op 20 juni 2002 voor waren in de klassen 5, 29, 30 en 32;
  - Uniemerkt inschrijving 4529517 van het woordmerk HIPP, ingediend op 7 juli 2005 en ingeschreven op 18 juli 2006 voor waren en diensten in de klassen 3, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 25, 29, 30 en 44;
  - Uniemerkt inschrijving 13778121 van het woordmerk HIPP, ingediend op 26 februari 2015 en ingeschreven op 24 juni 2015 voor waren en diensten in de klassen 29, 30 en 41.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen rechten.
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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 16 november 2015. 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 BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 23 augustus 2016.

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

8. 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**

9. Opposant betoogt dat in het bestreden teken alleen de letter 'i' ontbreekt. Aangezien dit verschil visueel nauwelijks zichtbaar is, stelt opposant dat de tekens in hoge mate visueel overeenstemmen.
10. Volgens opposant kan het bestreden teken op twee manieren worden uitgesproken, ofwel als één woord, ofwel als lettercombinatie H-P-P. Opposant is van mening dat het bestreden teken door het publiek eerder zal worden uitgesproken als één woord. De tekens stemmen ook auditief in hoge mate overeen.

11. Opposant stelt dat zowel de ingeroepen rechten, als het bestreden teken, in de Benelux geen bijzondere betekenis hebben. Om die reden is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde, aldus opposant.
12. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten betoogt opposant dat alle waren van het bestreden teken identiek zijn aan de waren van de ingeroepen rechten. Alle diensten van het bestreden teken zijn volgens opposant soortgelijk, dan wel verwant aan de waren van opposant in de klassen 5, 29, 30 en 32.
13. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten van de oppositie.

## **B. Reactie verweerder**

14. Verweerder stelt voorop dat de opposant geen vertaling heeft ingediend van de ingeroepen rechten. Aangezien deze merkregistraties niet in het Nederlands, maar in het Engels zijn, kunnen deze volgens verweerder niet in aanmerking worden genomen. Daarnaast stelt verweerder dat opposant niet bij alle waren en diensten heeft aangegeven waarom er sprake zou zijn van soortgelijkheid. Op grond van deze argumenten zou de oppositie reeds dienen te worden afgewezen, aldus verweerder.
15. Verder verzoekt verweerder om bewijzen van gebruik met betrekking tot het eerste en tweede ingeroepen recht (Uniemerken 2208841 en 4529517). Ook stelt verweerder dat zelfs indien opposant normaal gebruik kan aantonen voor alle waren en diensten van de hiervoor genoemde ingeroepen rechten, een aantal daarvan niet soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het bestreden teken.
16. Met betrekking tot de waren en diensten van het derde ingeroepen recht stelt verweerder dat deze niet soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het bestreden teken.
17. Verweerder betoogt dat het gaat om korte merken en dat hierbij één letter verschil reeds kan leiden tot een verschillende algemene indruk. Bovendien zijn volgens verweerder in korte merken de middelste letters even belangrijk als de begin- en eindletters. Verweerder stelt dat de tekens op visueel vlak slechts in geringe mate overeenstemmen. De aanwezigheid van de letter 'i' in de ingeroepen rechten zorgt er volgens verweerder voor dat de visuele totaalindruk verschillend is.
18. Verweerder betwist de stelling van opposant dat het publiek het bestreden teken zal uitspreken als één woord. Volgens verweerder zal het publiek dit teken opvatten als afkorting, omdat het slechts bestaat uit drie letters en tussen de eerste twee letters 'H' en 'P' een klinker ontbreekt. Daardoor verschillen de tekens in ritme en intonatie en is er geen sprake van auditieve overeenstemming, aldus verweerder. Ter onderbouwing van dit argument verwijst verweerder naar vergelijkbare oppositiebeslissingen van de beroepskamer van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO).
19. Volgens verweerder hebben beide tekens begripsmatig geen duidelijke betekenis voor de consument in de Benelux en is een begripsmatige vergelijking dan ook niet mogelijk.
20. Met betrekking tot het aandachtsniveau van de consument stelt verweerder dat dit voor "voedingsmiddelen voor baby's" hoger is dan gemiddeld, omdat ouders zeer oplettend zijn bij de aankoop van babyproducten. Het verhoogde aandachtsniveau geldt volgens verweerder ook voor de diensten in klasse 40 en 42 van het bestreden teken, aangezien deze diensten uitsluitend bestemd zijn voor een professioneel publiek dat sowieso een hoger aandachtsniveau hanteert.
21. Naar aanleiding van de door opposant ingediende gebruiksbewijzen voert verweerder aan dat deze stukken niet aantonen dat de ingeroepen rechten daadwerkelijk zijn gebruikt in de Benelux. Verweerder

benadrukt in dit kader dat opposant geen verkoopfacturen heeft ingediend. Uit een aantal documenten kan worden afgeleid dat opposant de intentie had om haar producten in de Benelux op de markt te brengen, maar er is geen bewijs geleverd dat dit ook daadwerkelijk is gebeurd. Een aantal andere documenten verschaft weliswaar informatie over de plaats en wijze van gebruik van de ingeroepen rechten, echter hieruit volgt niet in welke omvang de ingeroepen rechten zijn gebruikt, aldus verweerder. Verweerder concludeert dan ook dat opposant niet heeft aangetoond dat het eerste en tweede ingeroepen recht normaal zijn gebruikt.

22. Mocht het Bureau van oordeel zijn dat opposant normaal gebruik van de ingeroepen rechten heeft aangetoond, dan stelt verweerder zich op het standpunt dat dit alleen kan worden vastgesteld voor de waren "voedingsmiddelen voor baby's", aangezien alle documenten enkel daarop betrekking hebben. Deze waren zijn volgens verweerder niet soortgelijk aan de waren en diensten in de klassen 32, 33, 40 en 42 van het bestreden teken.

23. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden teken voor inschrijving te aanvaarden en opposant te veroordelen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Verwarringsgevaar**

24. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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.

25. 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."

26. 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***

27. 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).

28. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkheid 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, beide reeds aangehaald).

29. Uit proceseconomische redenen zal het Bureau eerst overgaan tot een vergelijking van het – niet gebruikspflichtige – derde ingeroepen recht (Uniemerik 13778121). De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| <b>Oppositie gebaseerd op:</b> | <b>Oppositie gericht tegen:</b> |
|--------------------------------|---------------------------------|
| HIPP                           | HPP                             |

30. Uit de rechtspraak volgt dat twee merken overeenstemmen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (zie GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en HvJEU Sabel, reeds aangehaald).

#### *Visuele vergelijking*

31. Het ingeroepen recht is een woordmerk van vier letters, HIPP. Het bestreden teken is eveneens een woordmerk, bestaande uit drie letters, HPP.

32. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Het Bureau stelt vast dat de eerste letter in merk en teken identiek zijn. Daarnaast eindigen de tekens ook beide op de letters PP. Zij verschillen visueel door de toevoeging van de letter I als tweede letter van het ingeroepen recht. Ondanks dat het hier gaat om korte merken, is het Bureau van oordeel dat de aanwezigheid van de letter I in het ingeroepen recht visueel geen aanmerkelijk verschil met zich brengt. De letter I is minder goed zichtbaar door de plaatsing tussen de letters H en P. De identieke elementen, te weten dezelfde beginletter en de dubbele P op het eind, springen veel meer in het oog. Het verschil met betrekking tot de letter I is derhalve onvoldoende om de visuele overeenkomsten tussen merk en teken teniet te doen.

33. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

34. Het ingeroepen recht bestaat uit één woord van één lettergreep, HIPP. Het bestreden teken bestaat uit één woord van drie letters, HPP. Het Bureau sluit zich aan bij het standpunt van verweerder dat het bestreden teken door het publiek zal worden uitgesproken als afkorting. Door het ontbreken van klinkers ontstaat er geen woordbeeld en zullen de verschillende medeklinkers afzonderlijk worden uitgesproken.

35. Indien het ingeroepen recht wordt uitgesproken als één woord en het bestreden teken als afkorting, dan vertoont het klankbeeld een lichte overeenstemming, omdat beide woorden beginnen met een H-klank en eindigen met een P-klank. Daarnaast overweegt het Bureau dat niet kan worden uitgesloten dat een deel van het publiek het ingeroepen recht, dat slechts bestaat uit vier letters waarvan de laatste letters identieke medeklinkers zijn, ook als afkorting zal uitspreken. Indien het ingeroepen recht ook als afkorting wordt uitgesproken dan delen de tekens een identieke begin- en eindklank.

36. In het licht van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk op auditief vlak op zijn minst in lichte mate overeenstemmen.

*Begripsmatige vergelijking*

37. Een deel van het Benelux publiek zou het ingeroepen recht mogelijk kunnen opvatten als een bijzondere schrijfwijze van het woord 'hip', hetgeen 'opvallend' of 'modieus' betekent. Beide tekens hebben echter geen duidelijke begripsmatige betekenis.

38. Een begripsmatige vergelijking is hier derhalve niet aan de orde.

*Conclusie*

39. De tekens zijn visueel overeenstemmend en auditief op zijn minst in lichte mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

**Vergelijking van de waren en diensten**

40. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

41. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

42. De te vergelijken waren en diensten van het derde ingeroepen recht (Uniemerkt 13778121) zijn de volgende:

| <b>Oppositie gebaseerd op:</b>   | <b>Oppositie gericht tegen:</b>  |
|--|--|
|  | KI 5 Voedingsmiddelen voor baby's.   |
| KI 29 Uit plantaardige en dierlijke producten vervaardigde eiwitpreparaten voor de menselijke voeding; Vlees; Vis; Gevogelte; Wild, niet levend; Vleesproducten; Vleesextracten; Vlees-, vis-, vruchten- en groentegeleien; Confituren; Gekookte vruchten; Eieren; Melk; Melkproducten, Te weten boter, Kaas, Melkroom, Yoghurt, Kwark, Melkpoeder en melkeiwit voor voedingsdoeleinden; Vruchtenrepen, voornamelijk bestaande uit vruchten en/of noten, ook die met toevoeging van cerealiën, muesli, granen, graanpreparaten en/of suiker; Groentepap; Vruchtenbrij; groentepurees; Vruchtenpuree; Purees en brij, voornamelijk bestaande uit vlees, vis, gevogelte, wild, vruchten en/of groenten, ofwel afzonderlijk of in combinatie; Kinderdesserts, met name zoete desserts, voornamelijk bestaande uit melk en/of vruchten; Desserts en zoete desserts, voornamelijk | KI 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten. |

|  |  |
|--|--|
| <p>bestaande uit melk, ook met gebruik van allerlei bindmiddelen; Voornamelijk uit vruchten bestaande desserts en zoete desserts; Kant-en-klare gerechten en halfbereide gerechten, voornamelijk bereid met vlees, gevogelte, wild, vis, vruchten, groenten, eieren, melkproducten, peulvruchten en/of aardappelen; Soepen; Vlees-, vis-, gevogelte-, wild-, groenten-, vruchten-, melkconserven en beperkt houdbare -conserven; Eetbare oliën; Eetbare vetten; Alle bovenvermelde producten ook voor niet-medische, diëtische doeleinden en diëten; Diëtische voedingsmiddelen voor niet-medisch gebruik op basis van eiwitten en/of vetten, telkens ook met toevoeging van vitaminen, vetzuren, mineralen, sporenelementen, ofwel afzonderlijk of in combinatie; Alle voornoemde goederen ook als diepvrieskost.</p>   |  |
| <p>KI 30 Thee; Theedranken; Cacao; Suiker; Druivensuiker; Rijst; Tapioca; Sago; Meel; Griesmeel; Graanvlokken en graanpreparaten (uitgezonderd voedingsmiddelen voor dieren); Brood; Biscuits; Moutbiscuits; Bakkers-, banketbakkers- en suikerbakkerswaren; Lang houdbare ovenproducten; Snackproducten, met name die voornamelijk bestaande uit granenvlokken, maïsvlokken, havervlokken, graanpreparaten, koekjes, biscuits, taarten, bakkerswaren, suikerbakkerswaren, chocolade, suikergoed, muesli, granen, ofwel afzonderlijk of in combinatie, ook telkens met toevoeging van vruchten en/of noten; Suikergoed; Pasta's; Chocolade; Snoepgoed; Druivensuikerpreparaten, bijenpreparaten; Kinderdesserts, met name zoete desserts, voornamelijk bestaande uit suiker, cacao, chocolade en/of zetmeel; Desserts en zoete desserts, voornamelijk bestaande uit suiker en chocolade, ook met gebruik van allerlei bindmiddelen; Kant-en-klare gerechten en halfbereide gerechten, voornamelijk vervaardigd uit graanpreparaten, rijst en/of deegwaren; Specerijen; Muesli, voornamelijk bestaande uit vruchten, granen en/of graanpreparaten, ook die met toevoeging van noten en/of suiker; Graanrepen, voornamelijk bestaande uit cerealiën, muesli, graanpreparaten en/of granen, telkens ook met toevoeging van vruchten, noten en/of suiker; Mueslirepen, voornamelijk bestaande uit vruchten, cerealiën, graanpreparaten en/of granen, telkens ook met toevoeging van vruchten, noten en/of suiker; Kant-en-klare graanvoeding, uit koren- en graanzemelen</p> | <p>KI 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.</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p>bestaande bereide en halfbereide voeding, alsmede fijne banketbakkerswaren; Alle bovenvermelde producten ook voor niet-medische, diëtische doeleinden en diëten; Diëtische voedingsmiddelen voor niet-medisch gebruik op basis van koolhydraten en/of ballaststoffen, telkens ook met toevoeging van vitaminen, vetzuren, mineralen, sporenelementen, ofwel afzonderlijk of in combinatie; Alle voornoemde goederen ook als diepvrieskost.</p>  |   |
|  | <p>KI 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.</p> |
|  | <p>KI 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).</p>   |
|  | <p>KI 40 Bewerken en conserveren van voedingsmiddelen en dranken; adviesverlening met betrekking tot voornoemde diensten.</p>   |
| <p>KI 41 Opvoeding; Opleiding; Ontspanning; Sportieve activiteiten; Culturele activiteiten; Organiseren van tournooien; Informatie op het gebied van onderwijs; Opleiding, opvoeding en onderwijs; Onderwijs met betrekking tot lichamelijke fitheid; Opleiding op het gebied van de ziektepreventie en voedseladditieven; Onderwijs met betrekking tot sport; Onderwijskundige diensten met betrekking tot diëten; Informatie op het gebied van recreatie; Informatie op het gebied van amusement; Informatie op het gebied van onderwijs; Advisering met betrekking tot de organisatie van sportevenementen; En advisering met betrekking tot lichamelijke conditie; Informatie met betrekking tot sportonderwijs; Informatie op het gebied van recreatie; Ter beschikking stellen van sportfaciliteiten; Sportcoaching; Coaching voor sportieve activiteiten; Exploitatie van sportaccommodaties, sportcomplexen en sportkampen; Het verzorgen van trainingen, sportinstructie en begeleiding; Diensten voor sportevenementen, sportwedstrijden en prijsuitreikingen; Training voor lichamelijke fitheid; Sport en fitness; Onderwijskundige diensten met betrekking tot lichamelijke oefening (Ter beschikking stellen van -); Fitness-lessen; Oefeninstructie; Ter beschikking stellen van recreatieve activiteiten; Het houden van cursussen, seminars en workshops; Toneelvoorstellingen; Trainingen met betrekking tot fitheid; Het houden en organiseren van sportevenementen, sportwedstrijden en sportwedstrijdevenementen;</p> |   |



|  |  |
|--|--|
| Diensten op het gebied van sportinformatie; Informatie op het gebied van recreatie; Sportieve en culturele activiteiten; Organisatie van sportcompetities; Het organiseren en houden van conferenties, congressen, concerten, symposia, tentoonstellingen en wedstrijden; Sportieve en culturele activiteiten; Houden van sportevenementen en van sportwedstrijden; Ontspanning geboden tijdens de rust bij sportevenementen; Voorziening van diensten op het gebied van sport en recreatie; Sportieve en recreatieve activiteiten; Diensten op het gebied van sportamusement; Organisatie van sportcompetities; Organisatie van sportcompetities. |  |
|  | KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; testen van voedingsmiddelen; onderzoek op het gebied van voeding. |

#### Klasse 5

43. Het Bureau is van oordeel dat de waren “*voedingsmiddelen voor baby’s*” soortgelijk zijn aan de “*melk en melkproducten; purees en brij, voornamelijk bestaande uit vlees, vis, gevogelte, wild, vruchten en/of groenten, ofwel afzonderlijk of in combinatie*” genoemd in klasse 29 van het ingeroepen recht. Veel voedingsmiddelen voor baby’s en kinderen bestaan uit melkvoeding of puree. Deze waren kunnen derhalve hetzelfde doel hebben, te weten dat ze zijn bestemd voor consumptie door baby’s en kinderen. De consument zal dan ook gemakkelijk aan dergelijke waren eenzelfde herkomst toedichten.

#### Klasse 29

44. De waren “*vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, en gekookte vruchten en groenten; geleien; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten*” komen expressis verbis voor in de warenlijst van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek.

45. De waren “*gedroogde vruchten en groenten; jams, compote*” zijn sterk soortgelijk aan de waren “*vruchtenrepen, groentepap; vruchtenbrij; groentenpurees; vruchtenpurees; voornamelijk uit vruchten bestaande desserts en groente- en vruchtenconserven*” genoemd in klasse 29 van het ingeroepen recht. Het gaat immers om verschillende variaties van groenten en vruchten. De waren zoals gedroogde vruchten, jams en compote kunnen bovendien mogelijke ingrediënten zijn van de desserts in het ingeroepen recht (zie in die zin ook BBIE, oppositiebeslissing 2001224, ALP, 31 juli 2008). Consumenten kunnen denken dat de waren afkomstig zijn van dezelfde fabrikant, aangezien veel fabrikanten van voedingswaren immers een heel assortiment voedingsproducten aanbieden. Bovendien worden deze waren door dezelfde distributiekanaalen verhandeld (zie ook BBIE, oppositiebeslissing La Cucina del Sole, 2000728, 24 april 2008).

*Klasse 30*

46. De waren "*thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, specerijen*" komen expressis verbis voor in de warenlijst van het ingeroepen recht en zijn derhalve identiek.

47. De waren "*koffie, koffiesurrogaten*" zijn soortgelijk aan de waar "*thee*" van het ingeroepen recht. Bij eenzelfde soort gelegenheid zal de consument de ene keer koffie, de andere keer thee drinken, bijvoorbeeld aan het ontbijt, na het avondeten of 's morgens in een café of op een terras. Deze producten staan veelal naast elkaar in het desbetreffende schap van de supermarkt; ook in gespecialiseerde winkels waar koffie verkocht wordt, kan men meestal thee kopen en vice versa.

48. De waren "*honing, melassestroop*" zijn soortgelijk aan "*suike*" van het ingeroepen recht, aangezien het in beide gevallen gaat om ingrediënten of eindproducten die als zoetmiddel kunnen worden gebruikt. Ze worden aan dezelfde doelgroep en via dezelfde distributiekanaal verkocht en ze hebben dezelfde aard.

49. De waren "*consumptie-ijs; ijs*" zijn sterk soortgelijk aan de waren "*desserts en zoete desserts*" genoemd in de klassen 29 en 30 van het ingeroepen recht. Hoewel onder de noemer ijs ook ijsblokjes en koelijs kunnen vallen, is het, gezien de brede betekenis van het woord ijs, niet uit te sluiten dat hier ook consumptie-ijs onder valt. Ook hier kan de consument van mening zijn dat de waren afkomstig zijn van dezelfde fabrikant. Daarnaast zijn alle waren tevens bestemd voor menselijke consumptie. Verder betreffen het tevens waren die mogelijke hoofdingrediënten van desserts zijn (zie ook BBIE, oppositiebeslissing ALP, reeds geciteerd). Ook de distributiekanaal zijn dezelfde (zie ook BBIE, oppositiebeslissing La Cucina del Sole, reeds geciteerd).

50. Voor de waren "*gist en rijsmiddelen*" geldt hetzelfde. Ook deze zijn soortgelijk aan de waren van opposant in klasse in de klassen 29 en 30 en zij kunnen als ingrediënt dienen voor de waren "*brood en bakkerswaren*". Daarnaast zijn de distributiekanaal hetzelfde, zowel brood als de ingrediënten om zelf brood te maken kunnen via dezelfde verkoopkanaal verkregen worden, zodat de consument er gemakkelijk eenzelfde herkomst aan kan toedichten.

51. De waren "*zout; kruidensausen en mosterd*" zijn eveneens soortgelijk aan de waren in de klassen 29 en 30 van het ingeroepen recht, met name aan de waren "*specerijen*". Zowel specerijen als voornoemde waren van verweerder worden gebruikt als smaakversterker voor gerechten. Bovendien worden deze waren verkocht in dezelfde winkels en hiermee zijn de distributiekanaal eveneens dezelfde.

52. De waar "*azijn*" is soortgelijk aan de "*eetbare oliën*" genoemd in klasse 29 van het ingeroepen recht. Beide waren kunnen worden gebruikt als dressing voor salades. Ook zijn de distributiekanaal dezelfde, omdat beide waren bijvoorbeeld in dezelfde soort winkels verkregen kunnen worden.

*Klasse 32 en 33*

53. De waren in klasse 32 van het bestreden teken, te weten "*minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken*" betreffen verschillende soorten dranken of producten bestemd voor het bereiden van dranken. Deze zijn sterk soortgelijk aan de waren "*thee en theedranken*" genoemd in klasse 30 van het ingeroepen recht. Al deze verschillende soorten dranken zijn alle bestemd voor de menselijke consumptie. Ze helpen om de dorst te lessen. Ook worden deze producten verkocht via dezelfde verkoopkanaal en kan er sprake zijn van een concurrerend karakter.

54. Het Bureau is van oordeel dat de waren "*bieren; alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)*" niet soortgelijk zijn aan de drankproducten van het ingeroepen recht. Bier en andere alcoholhoudende dranken

betreffen doorgaans geen alternatief voor thee en theedranken uit klasse 30 of melk en melkproducten uit klasse 29 van het ingeroepen recht. De aard en het doel van deze dranken verschilt. Verder zijn deze waren niet complementair of concurrerend en ten slotte worden zij niet vervaardigd door dezelfde ondernemingen. Deze dranken zijn evenmin soortgelijk aan de andere waren van het ingeroepen recht, omdat ze wezenlijk verschillen qua aard, bestemming en gebruik.

#### *Klasse 40 en 42*

55. De diensten *“bewerken en conserveren van voedingsmiddelen en dranken; adviesverlening met betrekking tot voornoemde diensten”* genoemd in klasse 40 en *“Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; testen van voedingsmiddelen; onderzoek op het gebied van voeding”* in klasse 42 zijn niet soortgelijk aan de diensten van opposant in klasse 41. De aard en het doel van deze diensten zijn immers een geheel andere. Klasse 41 van het ingeroepen recht heeft betrekking op verschillende soorten diensten die zich richten op opvoeding, opleiding en ontspanning. De diensten van het bestreden teken zijn specifiek gericht op het bewerken en conserveren van voedingsmiddelen, alsmede wetenschappelijk onderzoek op het gebied van voeding en voedingsmiddelen. Deze diensten zullen ook niet aangeboden en uitgevoerd worden door dezelfde bedrijven.

56. Deze diensten zijn evenmin soortgelijk aan de waren in klasse 29 en 30 van het ingeroepen recht.

57. Allereerst dient te worden opgemerkt dat diensten en waren, in het algemeen, naar hun aard verschillend zijn. In geval van waren gaat het om fysieke producten die overgedragen kunnen worden en in het geval van diensten gaat het om ontastbare activiteiten die verricht worden. Inherent aan deze verschillen is dat de wijze van gebruik van waren en diensten ook verschillend is. Waren en diensten kunnen echter wel complementair zijn, bepaalde diensten kunnen immers niet uitgevoerd worden zonder gebruik te maken van bepaalde waren.

58. In deze context dient er aan herinnerd te worden dat er slechts sprake is van complementariteit wanneer de waren en/of diensten dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar of dienst onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren en diensten in handen is van een en dezelfde onderneming (zie in deze zin GEU, *The O STORE*, T-116/06, 24 september 2008).

59. In casu is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van een dergelijke nauwe band tussen de waren in de klassen 29 en 30 van het ingeroepen recht en de diensten in de klassen 40 en 42 van het bestreden teken. Deze diensten kunnen betrekking hebben op waren genoemd in de klassen 29 en 30, maar deze waren zijn niet onontbeerlijk voor de uitvoering van de diensten van het bestreden teken. Het verband is derhalve te ver verwijderd om complementariteit te kunnen aannemen. Daarnaast richten deze waren en diensten zich op een verschillend publiek. Zelfs indien opposant in het kader van zijn bedrijfsvoering activiteiten verricht die vergelijkbaar zijn met deze diensten, zoals het bewerken van voedingsmiddelen ten behoeve van het verkrijgen van een eindproduct en het op de juiste wijze bewaren en conserveren van de voedingsmiddelen, zodat deze niet bederven, betekent dit niet dat er sprake is van soortgelijkheid met de bestreden diensten. Diensten worden immers per definitie verricht ten behoeve van derden. De waren en diensten van het ingeroepen recht worden doorgaans niet verstrekt door dezelfde ondernemingen als dewelke begaan zijn met de diensten van het bestreden teken, zodat het publiek er ook niet eenzelfde of een verwante herkomst aan zal toedichten. Er is derhalve geen sprake van soortgelijkheid.

*Conclusie*

60. De waren en diensten van het bestreden teken zijn deels identiek, deels (sterk) soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

**A.2 Gebruiksbewijzen**

61. Het Bureau heeft vastgesteld dat een deel van de waren van het bestreden teken soortgelijk zijn aan de waren van het, niet gebruikspflichtige, derde ingeroepen recht. Het bewijs van gebruik met betrekking tot het eerste en tweede ingeroepen recht is derhalve nog enkel relevant met betrekking tot de waren “*bieren; alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)*” in de klassen 32 en 33 en de diensten in de klassen 40 en 42 van het bestreden teken die niet soortgelijk zijn bevonden aan de waren en diensten van het derde ingeroepen recht.

62. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 UR, dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 15 september 2015. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 15 september 2010 tot 15 september 2015.

63. Aangezien het eerste en tweede ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werden, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

64. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

***Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen***

65. Opposant heeft – kort samengevat – de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

- a) Verschillende prijslijsten, gedateerd tussen 2010 en 2015, met daarop een overzicht van de producten van de opposant;
- b) Advertenties in verschillende magazines folders in Nederland en België;
- c) Kopie van productcatalogus, 2010;
- d) Verschillende rapporten en schema's, gedateerd tussen 2010 en 2015, met betrekking tot marketingstrategieën in de Nederland en België;
- e) Facturen en andere correspondentie waaruit volgt dat de opposant aanwezig is geweest op verschillende beurzen, zoals de Negenmaandenbeurs;
- f) Rapport met markt cijfers over de verkoop van babyvoeding;
- g) Screenprints van de Facebook-pagina van de opposant;
- h) Lay-out van de etiketten van producten met betrekking tot babyvoeding;
- i) Kopie van distributieovereenkomst tussen de opposant en de distributeur in Nederland, alsmede verschillende facturen die zien op de dienstverlening van de distributeur;
- j) Tabellen met verkoop- en omzetgegevens van de opposant.

66. Na bestudering van de stukken stelt het Bureau vast dat de overgelegde bewijzen van gebruik slechts betrekking hebben op “*voedingsmiddelen voor baby's*”. Zonder de gebruiksbewijzen inhoudelijk te beoordelen, volgt hieruit reeds dat voor de overige waren en diensten van het eerste en tweede ingeroepen recht geen bewijs van gebruik is geleverd.

67. Gezien het voorgaande dient slechts een deel van de waren waarvoor het eerste en tweede ingeroepen recht (*Uniemerken 4529517 en 2208841*) is geregistreerd nog te worden vergeleken met de hierboven niet soortgelijk bevonden waren en diensten van het bestreden teken. Het betreft derhalve de volgende waren en diensten:

| Oppositie gebaseerd op:            | Oppositie gericht tegen:   |
|------------------------------------|--|
| KI 5 Voedingsmiddelen voor baby's. |  |
|                                    | KI 32 Bieren.  |
|                                    | KI 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).   |
|                                    | KI 40 Bewerken en conserveren van voedingsmiddelen en dranken; adviesverlening met betrekking tot voornoemde diensten.   |
|                                    | KI 42 Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; testen van voedingsmiddelen; onderzoek op het gebied van voeding. |

68. Op grond van dezelfde overwegingen zoals hierboven uiteengezet (zie alinea's 54 en 57-59), is het Bureau van oordeel dat de waren "*voedingsmiddelen voor baby's*" niet soortgelijk zijn aan de overgebleven waren en diensten van het bestreden teken. De aard en het doel van deze waren en diensten zijn sterk verschillend. Evenmin zijn de waren en diensten bestemd voor hetzelfde publiek. Verder zijn deze waren en diensten niet complementair of concurrerend en ten slotte worden zij niet vervaardigd of verstrekt door dezelfde ondernemingen.

#### Conclusie

69. De waren *bieren; alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)* in de klassen 32 en 33 en de diensten in de klassen 40 en 42 van het bestreden teken zijn niet soortgelijk aan de waren van het eerste en tweede ingeroepen recht waarop, na een eerste beschouwing, de gebruiksbewijzen hooguit betrekking hebben. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een inhoudelijke beoordeling van deze gebruiksbewijzen.

### A.3. Globale beoordeling

70. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

71. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Voor de waren in klasse 5, voedingsmiddelen voor baby's, geldt dat er sprake is van een verhoogd aandachtsniveau, omdat ouders het van belang vinden dat hun kinderen gezond zijn en zij derhalve veel aandacht besteden aan het kopen van gezonde voedingsproducten bestemd voor baby's of kleine kinderen. Voor de overige soortgelijke waren geldt dat deze gericht zijn op gebruik door het algemene publiek. Het Bureau gaat daarom uit van een normaal tot verhoogd aandachtsniveau.

72. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van

soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

73. 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie.

74. Ook is van belang nog op te merken dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald).

75. Op grond van het voorgaande is het Bureau, gezien de mate van overeenstemming van de tekens en de identiteit, dan wel soortgelijkheid van de waren, van oordeel dat het publiek, zelfs het deel dat een verhoogd aandachtsniveau zal hebben, kan menen dat de identieke en soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

## **B. Overige factoren**

76. Voor wat betreft de verwijzing van verweerder naar de uitspraken van de beroepskamer van het EUIPO in, naar zijn mening, vergelijkbare opposities (zie alinea 18), wijst het Bureau erop dat het niet gebonden is aan uitspraken van andere instanties in al dan niet gelijkaardige zaken. Het Bureau dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak, alsmede de stellingen en stukken die partijen hebben ingediend (zie in die zin ook GEU, T- 353/04, CURON, 13 februari 2007).

77. Met betrekking tot de klacht van verweerder aangaande de taal van de merkregistraties van de ingeroepen rechten (zie alinea 14), zij erop gewezen dat opposant in zijn argumenten (in de proceduretaal) duidelijk heeft aangegeven op grond waarvan hij tot overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten concludeert. Bovendien blijkt ook uit de argumentatie van verweerder dat hij deze met voldoende kennis van zaken heeft kunnen ontplooiën. Anders dan verweerder meent, kan de oppositie dus niet op deze grond worden afgewezen.

78. De stelling van verweerder dat opposant slechts voor een deel van de waren en diensten heeft gemotiveerd waarom deze soortgelijk zouden zijn (zie alinea 14), wordt door het Bureau niet gevolgd. Opposant komt immers tot de slotsom dat alle waren en diensten waarvoor het teken van verweerder is aangevraagd identiek, dan wel soortgelijk zijn aan de waren waarvoor het merk van opposant geldigheid heeft.

## **C. Conclusie**

79. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring voor de identieke en soortgelijke waren.

## **IV. BESLUIT**

80. De oppositie met nummer 2011363 wordt gedeeltelijk toegewezen.

81. Het Benelux depot met nummer 1316068 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

- KI 5 (*alle waren*)
- KI 29 (*alle waren*)
- KI 30 (*alle waren*)
- KI 32: minerale en gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.

82. Het Benelux depot met nummer 1316068 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten:

- KI 32: Bieren
- KI 33 (*alle waren*)
- KI 40 (*alle diensten*)
- KI 42 (*alle diensten*)

83. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 28 juli 2017

Eline Schiebroek  
(*rapporteur*)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Dominique Bos