

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2012073

van 13 oktober 2017

Opposanten: **Luc Mylle; Els Buckens**

Papestraat 70-72
8560 Wevelgem
België

Gemachtigde: **K.O.B. N.V.**

President Kennedypark 31c
8500 Kortrijk
België

Ingeroepen recht: **Benelux inschrijving 822357**



tegen

Verweerder: **MBQ B.V.**

Sint Janstraat 7
5401 BA Uden
Nederland

Gemachtigde: **Landmark B.V.**

Drentsestraat 4
3812 EH Amersfoort
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1330005**

MBQ

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 4 april 2016 heeft verweerder een depot ingediend van het woordmerk MBQ, ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 29 en 35. Het depot is onder nummer 1330005 in behandeling genomen en is gepubliceerd op 14 april 2016.

2. Op 13 juni 2016 hebben de opposanten oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 822357 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 23 april 2007 en ingeschreven op 5 juli 2007 voor waren in klasse 29.

3. Volgens het register zijn de opposanten daadwerkelijk de houders van het ingeroepen recht. Het ingeroepen recht is geregistreerd op naam van twee natuurlijke personen. Voor de leesbaarheid van de beslissing zal in het vervolg van deze beslissing in enkelvoud worden gerefereerd aan de opposanten.

4. De oppositie werd ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht. Met het indienen van de argumenten beperkt opposant de diensten in klasse 35 waartegen de oppositie werd ingesteld (zie overweging 9).

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 14 juni 2016. In het verloop 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 7 maart 2017.

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 van opposant

9. Met het indienen van zijn argumenten beperkt opposant de diensten in klasse 35 waartegen de oppositie is gericht tot "groothandelsdiensten met betrekking tot vlees, wild- en gevogelte, vleesvervangers of vis, inclusief online groothandelsdiensten" (zie ook overweging 4). De oppositie blijft gericht tegen alle waren in klasse 29.

10. Volgens opposant zijn de figuratieve elementen van het ingeroepen recht louter decoratief. Door de sobere vormgeving zijn de woordelmente "MB QUALITY FOODS" duidelijk dominant. In visueel opzicht valt volgens opposant onmiddellijk op dat merk en teken beide aanvangen met de letters "MB Q".

11. In auditief opzicht is er volgens opposant ook sprake van een grote gelijkaardigheid door de identieke letteropvolging "MB Q". Aangezien de letters "MB" in het ingeroepen recht apart staan, zullen deze ook apart worden uitgesproken. Het element "QUALITY FOODS" heeft geen tegenhanger in het betwiste teken, aldus opposant.

12. Opposant meent dat op conceptueel niveau geen vergelijking mogelijk is, aangezien "MB" noch "MBQ" een vaststaande betekenis hebben.

13. De waren en diensten van het betwiste teken zijn identiek of soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht, aldus opposant.

14. De opposant meent dat er sprake is van een normaal aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek voor de betreffende waren en diensten.

15. Opposant stelt dat het ingeroepen recht over een groot onderscheidend vermogen beschikt en merkt daarbij op dat het woordelmente "QUALITY FOODS" beschrijvend is, zodat de consument daaraan minder aandacht zal besteden.

16. Tot slot heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. Daarbij wijst opposant op het feit dat het gebruik in sommige gevallen licht afwijkt van het ingeschreven ingeroepen recht. Volgens opposant zijn de afwijkingen miniem en vormt dit gebruik geldig gebruik van de merkregistratie.

17. Opposant is van mening dat er gevaar voor verwarring bestaat tussen merk en teken. Opposant verzoekt het Bureau derhalve om de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het betwiste teken af te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

18. Verweerder trekt de overgelegde bewijzen van gebruik in twijfel en stelt dat het bewijs deels ongedateerd is en deels niet ziet op merkgebruik. Concluderend is verweerder de mening toegedaan dat de overgelegde stukken geen normaal gebruik aantonen voor de waren van het ingeroepen recht in de Benelux.

19. In visueel opzicht zijn merk en teken niet overeenstemmend. Het ingeroepen recht bestaat uit 14 letters op een donkere achtergrond in een schildvorm. Door de sierlijke vormgeving van de letters zou het element “MB” van het ingeroepen recht ook als “MP” kunnen worden gelezen. Het betwiste teken bestaat uit drie letters. De visuele structuur van merk en teken verschilt dan ook volledig, aldus verweerder.

20. Er is volgens verweerder geen sprake van begripsmatige overeenstemming aangezien merk noch teken een vaststaande betekenis hebben.

21. Ook op auditief vlak is er volgens verweerder geen sprake van overeenstemming. Het ingeroepen recht bestaat uit drie woorden welke in zes lettergrepen worden uitgesproken: M-B-QUA-LI-TY-FOODS. Het betwiste teken bestaat uit één woord dat in drie lettergrepen wordt uitgesproken: M-B-Q. De uitspraak van de letter “Q” is verschillend in merk en teken, te weten KWA en KU. En hoewel de uitdrukking “QUALITY FOODS” niet onderscheidend is, wordt deze wel degelijk uitgesproken volgens verweerder.

22. Op grond van voorgaande overwegingen verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant de kosten te laten dragen.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

23. Met 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 eerst gepubliceerd op 14 april 2016. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 14 april 2011 tot 14 april 2016.

24. Aangezien het 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.

25. 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.

26. Blijkens het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof of HvJEU) van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: “GEU” of “Gerecht”), Silk Cocoon, T-174/01, 12 maart 2003, punt 39; GEU, Vitafruit, T-203/02, 8 juli 2004, punt 39; GEU, Charlott, T-169/06, 8 november 2007, punt 34).

27. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

28. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (GEU, Hiwatt, T-39/01, 12 december 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004; Sonia Sonia Rykiel, reeds aangehaald).

29. Voor het ingeroepen recht geldt dat het normale gebruik in de Benelux dient te worden aangetoond voor de waren waarvoor het merk werd ingeschreven, te weten vlees en vleeswaren.

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

30. Opposant dient om het gebruik van zijn ingeroepen recht te bewijzen de volgende stukken in:

- 1) facturen:
 - 2011: 12 facturen;
 - 2012: 15 facturen;
 - 2013: 8 facturen;
 - 2014: 9 facturen;
 - 2015: 9 facturen;
 - overzicht prijslijst van een beperkt deel van de producten, zoals deze wordt verspreid onder klanten.

- 2) promotie(materiaal):
 - folder met overzicht van de producten met afbeeldingen van het merk daarop;
 - overzicht van het productgamma zoals beschikbaar op de website www.mb-qualityfoods.be met afbeeldingen van producten met daarop etiketten met het merk;
 - facturen en verklaring van de drukker van etiketten en briefpapier omtrent de levering daarvan (etiketten sinds 2011, 6x per jaar à 100.000 stuks per keer);
 - fotoreportage van 27 juli 2016 “Botero” met bereidingen met producten van MB Quality Foods ter promotie van het merk;¹

- 3) pers, websites en overige:

¹ gedateerd buiten de relevante periode.

- afbeeldingen van de website van opposant met de domeinnaam www.mb-qualityfoods.be met behulp van Waybackmachine van 3 september 2012, 12 juni 2013, 21 augustus 2014 en 3 februari 2016;
- afbeelding van uitgestalde waren in de showroom, voorzien van etiketten met het merk;
- Nieuwsbrief "West-Vlaamse Grootkeukenkoks" van 2011 met daarin vermelding van een georganiseerd bedrijfsbezoek aan MB Quality Foods op 5 juni 2011;
- Briefpapier en enveloppen voorzien van het merk;
- Folder met informatie over de historie van de onderneming met onder meer foto's van de producten en het productie-atelier.

31. De onder 1) genoemde facturen zijn opgesteld in het Nederlands en het Frans en gericht aan klanten in België. De gefactureerde bedragen variëren van 14,95 euro tot 1.150 euro voor met name vlees en vleeswaren, maar ook worden salades genoemd, waarvoor het merk overigens niet is ingeschreven. Hoewel geen omzetcijfers worden vermeld door opposant in de overgelegde stukken, tonen de overgelegde facturen in samenhang met andere stukken, zoals de substantiële en constante hoeveelheid bestelde etiketten, in voldoende mate aan dat er sprake is van een constante afzet van waren in het relevante tijdvak.

32. De onder 2) en 3) genoemde bewijsstukken, in hun onderlinge samenhang beschouwd, tonen op diverse wijzen hoe het merk wordt aangebracht op de waren. Ook de wijze waarop producten consistent via de website worden gepresenteerd, bevestigt dit, getuige de print-out daarvan gezien in samenhang met de Waybackmachine uitdraaien. De stukken bewijzen de aanwezigheid van deponent op de relevante markt en tonen, naar oordeel van het Bureau, voldoende aan dat deponent serieuze inspanningen heeft verricht om afzet te vinden en te behouden in de Benelux voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven, te weten vlees en vleeswaren.

33. Opposant wijst op het feit dat het gebruik in sommige gevallen licht afwijkt van het ingeschreven ingeroepen recht. Volgens opposant zijn de afwijkingen miniem en vormt dit gebruik geldig gebruik van de merkregistratie (zie overweging 16). Het Bureau heeft geconstateerd dat in het overgelegde materiaal



het ingeroepen recht ook in kleur wordt afgebeeld, zoals bijvoorbeeld op deze wijze en dat op de facturen alleen de wordelementen op hiervoor getoonde wijze worden afgebeeld zonder het omringende kader. Het Bureau is van oordeel dat door dit gebruik het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven, niet wordt gewijzigd. Derhalve is er sprake van normaal gebruik (zie in die zin HvJEU, C-123/06, Bainbridge, 13 september 2007 en GEU, T-209/09, Alder Capital, 13 april 2011).

34. Het Bureau heeft kennis genomen van het commentaar van verweerder ten aanzien van de overgelegde stukken (zie overweging 18) en hecht eraan te benadrukken dat alhoewel sommige bronnen op zichzelf geen zelfstandige en objectieve bewijsmiddelen vormen, zij wel meegewogen kunnen worden als ondersteunend materiaal naast andere bewijsstukken.

Conclusie

35. In het licht van de voorgaande overwegingen, concludeert het Bureau dat het overgelegde materiaal voldoende toereikend is om normaal gebruik van het ingeroepen recht aan te nemen voor de waren waarvoor het merk werd ingeschreven.

A.2 Verwarringsgevaar

36. 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.

37. 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."

38. 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


39. 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).

40. 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, beide reeds aangehaald).

41. 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 gezien, 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).

42. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p>MBQ</p>

Visuele vergelijking

43. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit een prominente weergave van de met elkaar verbonden (sier)letters MB. Daaronder staan de woorden QUALITY FOODS. Het geheel is afgebeeld tegen een donkere achtergrond, bestaande uit een langwerpig, rechthoekig kader met dubbele omranding welke aan de onderkant wordt gekenmerkt door een driehoekige inkeping. Het betwiste teken is een woordmerk, bestaande uit drie letters MBQ.

44. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). In visueel opzicht geldt dat de gestileerde en verbonden letters MB het dominante element van het ingeroepen recht vormen. Het onderschrift QUALITY FOODS is immers beschrijvend. Het betekent, vrij vertaald uit het Engels, "voedingsmiddelen van goede/hoge kwaliteit". De gemiddelde Benelux consument zal deze betekenis begrijpen en herkennen als beschrijvend element. De aanvangsletter Q van het onderschrift valt visueel op vanwege de afwijkende omvang en de verbinding met de letter F. De overige figuratieve elementen zullen slechts worden opgevat als versiering en opmaak, aangezien zij uitsluitend bestaan uit een specifieke omkadering en een donkere achtergrond.

45. De consument hecht normaal gezien meer belang aan het eerste deel van een woord (GEU, MUNDICOR, T-183/02-T-184/02, 17 maart 2004). Het dominante element van het ingeroepen recht is identiek aan de eerste twee letters van het betwiste teken, dat uit drie letters bestaat. Hoewel het in onderhavig geval korte tekens betreft, waarbij in de regel de verschillen eerder opvallen, zullen, naar oordeel van het Bureau, ook de overeenkomsten niet aan de aandacht ontsnappen. Het verschil tussen het dominante element van het ingeroepen recht en het betwiste teken is gelegen in de derde en laatste

letter van het betwiste teken, te weten de letter Q. Zoals eerder opgemerkt, is deze letter dezelfde als de aanvangsletter van het (beschrijvende) onderschrift van het ingeroepen recht, die visueel opvalt.

46. Naar oordeel van het Bureau kunnen de verschillen tussen merk en teken in het onderhavig geval de opgemerkte punten van overeenstemming niet volledig neutraliseren. De betrokken consument heeft immers vaak een onvolmaakte herinnering van merken. Een dergelijke consument, die beide tekens niet voor ogen heeft en die dus niet kan overgaan tot hun gedetailleerde vergelijking, zal slechts een beperkt en onvolmaakt beeld bijblijven van de karakteristieken van de tekens.

47. Merk en teken stemmen in visueel opzicht in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

48. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08). Ook zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

49. Het Bureau is van oordeel dat voor de auditieve vergelijking (vooral) moet worden gekeken naar de uitspraak van de dominerende woordelementen, te weten MB en MBQ. Merk en teken bestaan beide uit een opeenvolging van medeklinkers, welke derhalve afzonderlijk zullen worden uitgesproken. Het ingeroepen recht wordt uitgesproken als [em-bee], het betwiste teken als [em-bee-kuu] of [em-bee-kju]. Het ingeroepen recht bestaat daarmee uit twee lettergrepen, het betwiste teken uit drie. De auditieve weergave van het ingeroepen recht is identiek aan de (eerste) twee lettergrepen (van drie) van het betwiste teken.

50. Het Bureau is van oordeel dat het onderschrift van het ingeroepen recht, QUALITY FOODS, vanwege het beschrijvende karakter, wellicht niet altijd zal worden uitgesproken. Zou dit evenwel het geval zijn, dan valt, net als bij de visuele vergelijking, op dat de laatste letter van het betwiste teken en de aanvangsletter van het onderschrift van het ingeroepen recht identiek zijn.

51. In auditief opzicht stemmen merk en teken in zekere mate overeen.

Begripsmatige vergelijking

52. Het dominante element van het ingeroepen recht bestaat uit twee medeklinkers, MB. Het heeft als zodanig geen betekenis. Het betwiste teken bestaat uit drie medeklinkers, MBQ en heeft als zodanig ook geen vaststaande betekenis. Het onderschrift van het ingeroepen recht QUALITY FOODS heeft een uitsluitend beschrijvende (en aanprijzende) betekenis (zie overweging 44) en kan derhalve niet bijdragen aan een eventuele begripsmatige neutralisering. Terzijde merkt het Bureau nog op dat de letter Q in het handelsverkeer losstaand ook veelvuldig wordt gebruikt ter afkorting van het (aanprijzende) Engelse woord “quality”.

53. Naar oordeel van het Bureau is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Conclusie

54. Merk en teken stemmen in visueel en auditief opzicht in zekere mate overeen. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

55. 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).

56. Aangezien het normaal gebruik door opposant werd aangetoond voor alle waren waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven (zie overweging 32) zijn de te vergelijken waren en diensten de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 29 Vlees en vleeswaren.	KI 29 Vlees, vis, wild en gevogelte, vleesvervangers, maaltijden (bereide -), voornamelijk bestaande uit vlees, wild en gevogelte, vleesvervangers of vis.
	KL 35 Groothandelsdiensten met betrekking tot vlees, wild en gevogelte, vleesvervangers of vis, inclusief online groothandelsdiensten.

Klasse 29

57. De waar “vlees” is *expressis verbis* opgenomen in de warenlijst van het ingeroepen recht en is derhalve identiek daaraan.

58. De waren “wild en gevogelte” vallen onder de ruimere noemer “vlees” van het ingeroepen recht en zijn derhalve ook identiek daaraan. Immers, wanneer de door het oudere merk aangeduide waren de in de merkaanvraag opgegeven waren omvatten, worden deze waren als dezelfde beschouwd (zie in die zin, GEU, arrest van 23 oktober 2002, Fifties, T-104/01 en van 24 november 2005, Arthur et Félicie, T-346/04).

59. De waren “vis en vleesvervangers” en de waren van het ingeroepen recht zijn concurrerende waren. De consument zal in de regel bij het samenstellen van een maaltijd ofwel voor vlees, waaronder ook begrepen wild en gevogelte, ofwel voor vis of een vleesvervanger kiezen. Daarmee kennen zij een gelijke wijze van gebruik en bestemming. Deze waren zijn dus soortgelijk aan die van het ingeroepen recht.

60. De waren “*maaltijden (bereide -), voornamelijk bestaande uit vlees, wild en gevogelte*” zijn in zekere mate soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht, die immers een (belangrijk) bestanddeel daarvan vormen.

61. Voor de waren “*maaltijden (bereide -), voornamelijk bestaande uit vleesvervangers of vis*” geldt dat deze niet soortgelijk zijn aan de waren van het ingeroepen recht. Zij verschillen naar hun aard en worden in de regel door verschillende aanbieders op de markt gebracht.

Klasse 35

62. In het algemeen zijn diensten en waren naar hun aard verschillend. 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. 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 op zijn minst 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).

63. In casu heeft het depot van verweerder betrekking op “*groothandelsdiensten met betrekking tot vlees, wild en gevogelte, inclusief online groothandelsdiensten*”. Vastgesteld zij dat de verhouding tussen de in de groothandel aangeboden diensten en de door het oudere merk aangeduide waren in casu wordt gekenmerkt door een dermate nauw verband dat de waren onontbeerlijk of op zijn minst juist belangrijk zijn voor het verrichten van deze diensten, aangezien deze diensten worden aangeboden in het kader van de verkoop van juist deze waren. Er is daardoor naar oordeel van het Bureau sprake van complementariteit.

64. Er is echter geen sprake van complementariteit, in het geval waar de waren van het ingeroepen recht niet identiek zijn aan die waarop de groothandelsdiensten zien.² De “*groothandelsdiensten met betrekking tot vleesvervangers of vis, inclusief online groothandelsdiensten*” zijn derhalve niet complementair en dus niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

Conclusie

65. De waren en diensten zijn deels identiek, deels (in zekere mate) soortgelijk en deels niet soortgelijk.

A.3. Globale beoordeling

66. 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.

67. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met

² dit geldt bijvoorbeeld ook voor detailhandelsdiensten.

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 naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJEU Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Voor de waren en diensten in kwestie geldt dat deze zien op normale consumptiegoederen die uit hun aard gericht zijn op het grote publiek, zodat het Bureau uitgaat van een normaal aandachtsniveau.

68. 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, reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het – in ieder geval in zijn totaalindruk – niet beschrijvend is voor de betreffende waren.

69. Het Bureau concludeert dat in het licht van de mate van overeenstemming van de tekens, het publiek kan menen dat de identieke en soortgelijke waren en diensten afkomstig kunnen zijn van dezelfde, of op zijn minst economisch verbonden, ondernemingen.

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

71. De oppositie met nummer 2012073 wordt gedeeltelijk toegewezen.

72. Het Benelux depot met nummer 1330005 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren en diensten, die identiek of soortgelijk werden bevonden, te weten:

- Klasse 29 Vlees, vis, wild en gevogelte, vleesvervangers, maaltijden (bereide -), voornamelijk bestaande uit vlees, wild en gevogelte.
- Klasse 35 Groothandelsdiensten met betrekking tot vlees, wild en gevogelte, inclusief online groothandelsdiensten.

73. Het Benelux depot met nummer 1330005 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten welke niet soortgelijk werden bevonden of waartegen de oppositie niet was gericht, te weten:

- Klasse 29 Maaltijden (bereide -), voornamelijk bestaande uit vleesvervangers of vis.
- Klasse 35 Verschaffen van [zakelijke] assistentie bij de opzet en exploitatie van franchise-ondernemingen; diensten geleverd door een franchisegever, te weten hulp bij de exploitatie of het beheer van industriële of commerciële ondernemingen; ondersteuning bij bedrijfsbeheer in het kader van een franchisecontract; ondersteuning bij productcommercialisering in het kader van een franchisecontract; administratie van commerciële zaken van franchiseondernemingen; groothandelsdiensten met betrekking tot vleesvervangers of vis, inclusief online groothandelsdiensten.

74. 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, 13 oktober 2017

Tomas Westenbroek
(rapporteur)

Pieter Veeze

Willy Neys

Administratieve behandelaar:
Cees van Swieten