



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2012312**  
**van 9 augustus 2018**

**Opposant:** **The Coca-Cola Company**  
One Coca-Cola Plaza  
Atlanta, Georgia 30313  
Verenigde Staten van Amerika

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

**Ingeroepen recht 1:** **Uniemerk 3021086**



**Ingeroepen recht 2:** **Uniemerk 2107118**



**Ingeroepen recht 3:** **Uniemerk 8792475**



**Ingeroepen recht 4:** **Uniemerk 2117828**



**Ingeroepen recht 5:** **Uniemerk 569731**



**Ingeroepen recht 6:** Volgens opposant algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs



*tegen*

**Verweerder:** **COCACHOC, naamloze vennootschap**  
Toekomstlaan 49  
2200 Herentals  
België

**Gemachtigde:** **Bureau M.F.J. Bockstael nv**  
Arenbergstraat 13  
2000 Antwerpen  
België

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1335518**



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

1. Op 4 juli 2016 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk

The logo for 'Cocachoc' is written in a red, cursive script. The 'C' is large and loops around the 'o', and the 'c' is also cursive. The 'h' and 'o' are connected, and the 'c' at the end is also cursive. The entire word is in red.

voor waren en diensten in de klassen 29, 30 en 39. Het depot is onder nummer 1335518 in behandeling genomen en gepubliceerd op 12 juli 2016.

2. Op 9 september 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Uniemerken inschrijving 3021086 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 27 januari 2003 en ingeschreven op 29 oktober 2004 voor waren in de klasse 32;

- Uniemerken inschrijving 2107118 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

The image shows the classic Coca-Cola logo, which is the word 'Coca-Cola' in its signature white cursive script on a red background with a white wave at the bottom.

, ingediend op 27 februari 2001 en ingeschreven op 31 oktober 2002 voor waren en diensten in de klassen 5, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 38 en 42;

- Uniemerken inschrijving 8792475 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 5 januari 2010 en ingeschreven op 24 mei 2010 voor waren in de klassen 30, 32 en 33;

- Uniemerken inschrijving 2117828 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

The image shows the classic Coca-Cola logo, which is the word 'Coca-Cola' in its signature white cursive script on a red background with a white wave at the bottom.

, ingediend op 6 maart 2001 en ingeschreven op 31 oktober 2002 voor waren en diensten in de klassen 9, 14, 16, 18, 25, 32 en 42;

- Uniemerkt inschrijving 569731 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 30 juni 1997 en ingeschreven op 19 november 1999 voor waren in de klassen 6, 9 en 21;

- Uniemerkt inschrijving 8709818 van het woordmerk Coca-Cola, ingediend op 24 november 2009 en ingeschreven op 4 mei 2010 voor waren en diensten in de klassen 5, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 43 en 44;



- , volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

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

4. De oppositie was oorspronkelijk gebaseerd op zes ingeschreven rechten. Opposant heeft in zijn argumenten nadrukkelijk slechts vijf van de zes ingeschreven ingeroepen rechten behandeld. Het aanvankelijk zesde ingeroepen recht (*Uniemerkt 8709818*) komt in de argumenten van opposant niet voor en bij de vergelijking van de tekens en de waren en diensten beschouwt opposant het algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs als het zesde ingeroepen recht (zie alinea 15 en 21). Als gevolg hiervan zal het Bureau bij de beoordeling van de oppositie het Uniemerkt 8709818 ook buiten beschouwing laten.

5. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en was oorspronkelijk gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeschreven ingeroepen rechten. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt opposant, met betrekking tot het tweede, derde, vierde en vijfde ingeroepen recht, de waren waarop hij zich baseert tot (een deel van) de waren in de klassen 21, 30, 32 en een deel van de diensten in klasse 42.

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

7. De proceduretaal is het Nederlands.

## **B. Verloop van de procedure**

8. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 14 september 2016. De procedure is op verzoek van partijen eenmaal opgeschort. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 14 augustus 2017.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

9. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a en b 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

10. Opposant is het grootste drankenbedrijf ter wereld dat meer dan 500 merken aanbiedt aan consumenten in meer dan 200 landen. Opposant licht toe dat deze oppositie is gebaseerd op meerdere ingeschreven rechten, alsmede op zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Ter ondersteuning van de stelling dat er sprake is van een algemeen bekend merk heeft opposant bewijsmateriaal ingediend.

11. Opposant betoogt dat de tekens visueel sterk overeenstemmend zijn. Volgens opposant zijn de woordelementen van de tekens op te splitsen in twee delen: COCA en COLA voor de ingeroepen rechten en COCA en CHOC voor het bestreden teken. Het eerste woordelement COCA is identiek en vormt bovendien het dominerende woordelement, aangezien dit het eerste deel is en de andere woordelementen beschrijvend zijn. Verder zijn ook de tweede woordelementen visueel overeenstemmend als gevolg van de identieke beginletter C, de identieke O, alsmede het gelijkende lettertype van de laatste letters A en C en het feit dat beide woorden uit vier letters bestaan, aldus opposant.

12. De visuele overeenstemming betreft volgens opposant niet alleen de woordelementen, maar ook de beeldelementen. Zowel het bestreden teken, als het eerste en derde ingeroepen recht bevatten de kleur rood. Verder stelt opposant dat opvalt dat in merk en teken de eerste letter een hoofdletter C is, weergegeven in een sterk vergelijkbaar lettertype met een kenmerkende verdikking van de letter aan de uiteinden van de C, eindigend in een dubbele puntige vorm. De lijn aan de onderkant van de woordelementen vertoont in merk en teken een golfvormige beweging die sterk vergelijkbaar is. Bij de ingeroepen rechten wordt dit weergegeven door de doorgetrokken onderkant van de beginletter C die hierdoor een vergelijkbare lijn vormt als in het bestreden teken, aldus opposant.

13. Auditief bevatten de tekens het identieke, en dominerende, woord COCA. Het tweede deel van de tekens bevat een O-klank, waardoor ook in het tweede deel sprake is van een gelijkenis. Om die reden zijn de tekens, in hun geheel beschouwd, auditief overeenstemmend.

14. Volgens opposant hebben zowel de ingeroepen rechten, als het bestreden teken als geheel geen betekenis, waardoor een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is. Indien de woordelementen worden opgesplitst stemmen de tekens begripsmatig overeen in het identieke, en dominerende, element COCA. Opposant licht toe dat de 'coca' een struik is waarvan het blad wordt gebruikt voor de verkrijging van cocaïne. Opposant stelt dat de elementen COLA en CHOC een verschillende betekenis hebben, respectievelijk een frisdrank en chocolade.

15. In het kader van de vergelijking van de waren en diensten vergelijkt opposant de waren en diensten van de klassen 21, 30, 32 en 42 met de waren en diensten van het bestreden teken. Ook stelt opposant dat het zesde ingeroepen recht een algemeen bekend merk is voor non-alcoholische dranken, in het bijzonder frisdranken. Opposant stelt dat de waren en diensten van het bestreden teken grotendeels identiek en voor het overige deel soortgelijk zijn aan de waren en diensten van de ingeroepen rechten.

16. Opposant betoogt dat voor alle ingeroepen rechten geldt dat de beschermingsomvang door intensief en langdurig gebruik is toegenomen voor alle betrokken waren en diensten en hij verwijst hierbij naar het ingediende bewijsmateriaal.

17. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en inschrijving van het bestreden teken te weigeren.

## **B. Reactie verweerder**

18. Verweerder stelt dat de aanduiding COCA een acroniem is van 'Confiserie Caeyers', een bedrijf dat sinds 1979 de benaming COCACHOC in gebruik heeft. Verweerder verwijst naar zijn eerdere merkregistratie van het woordmerk COCACHOC en stelt dat dit merk al 26 jaar, zonder bezwaar van opposant, geregistreerd is in de Benelux.

19. Volgens verweerder heeft het wordelement COCA onder meer betrekking op de bladeren van de cocoplant. Deze bladeren kunnen worden verwerkt in allerlei producten. Om die reden betoogt verweerder dat het element COCA kan dienen tot aanduiding van de aard en/of oorsprong van de producten waarvoor het als (onderdeel van een) merk gedeponereerd wordt. Verweerder verwijst hierbij ook naar verschillende merkregistraties die betrekking hebben op voedingsmiddelen met daarin onder meer het element COCA.

20. Verweerder betoogt dat er geen sprake kan zijn van verwarring enkel op basis van het woord COCA. Dit woord is immers beschrijvend en het ingeroepen recht verwijst naar cola (frisdrank) en het bestreden teken naar chocolade. Om die reden zal de gemiddelde consument volgens verweerder geen link leggen tussen de benaming COCACHOC en een frisdrank genaamd COCA COLA. Derhalve is er geen sprake van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming.

21. Verweerder merkt op dat opposant de oppositie aanvankelijk heeft gebaseerd op zeven ingeroepen rechten, zes beeldmerken en één woordmerk. Echter in de argumentatie van opposant wordt enkel een vergelijking gemaakt tussen de beeldmerken en het bestreden teken. Het zesde ingeroepen recht, Uniemerk 8709818, wordt niet specifiek aangehaald.

22. Daarnaast betoogt verweerder dat de oppositie vooral is gericht tegen de combinatie van de rode kleur en de specifieke vormgeving van het bestreden teken. Verweerder vergelijkt vervolgens eerst de beeldelementen van de tekens en stelt dat enkel het algemeen bekende merk een rood lettertype bevat. Echter, als de letters naast elkaar worden vergeleken valt het op dat de lettertypes totaal verschillend zijn, aldus verweerder.

23. Verder stelt verweerder dat hij het bestreden teken sinds lange tijd gebruikt op de verpakkingen van zijn producten en op de voorgevel van het bedrijfspand. Opposant heeft volgens verweerder niet aangetoond dat hij zijn logo, met specifiek sierschrift in rode letters, in de Benelux gebruikte voordat verweerder gebruik maakte van het bestreden teken, dus voor 1979. Om die reden kan het algemeen bekende merk volgens verweerder niet fungeren als grondslag voor inbreuk. Verweerder stelt zich bovendien op het standpunt dat het bestreden teken door langdurig gebruik voor chocoladeproducten en koekjesmix in de Benelux een zekere mate van bekendheid heeft opgebouwd voor deze waren.

24. Volgens verweerder geldt de bekendheid van de ingeroepen rechten enkel voor frisdranken. Om die reden is er geen sprake van verwarring met de waren in klasse 29 en 30 van het bestreden teken, aldus verweerder.

25. Verder betoogt verweerder dat geen van de zes ingeroepen rechten die in de argumentatie van opposant worden vermeld, zijn geregistreerd voor de diensten in klasse 39. Om die reden bestaat er voor deze diensten geen gevaar voor verwarring.

26. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het bestreden teken in te schrijven.

### III. **BESLISSING**

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

27. 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.

28. 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."

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, ECLI:EU:C:1998:442, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Hof van Beroep te Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).




#### ***Vergelijking van de tekens***

29. 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, ECLI:EU:C:1997:528).

30. 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).

31. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:T:2002:261 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

32. Het Bureau zal eerst overgaan tot een vergelijking van het eerste en derde ingeroepen recht. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p data-bbox="204 369 411 398"><i>Uniemerk 3021086</i></p>  <p data-bbox="204 734 411 763"><i>Uniemerk 8792475</i></p> 	

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

#### *Begripsmatige vergelijking*

34. De ingeroepen rechten bestaan uit twee woorden: Coca en Cola. De aanduiding 'coca' is een benaming voor de bladeren van de cocoplant, een struik die vooral in Peru en Colombia groeit.<sup>1</sup> De aanduiding 'cola' betreft een koolzuurhoudende bruine frisdrank op basis van kola-extract.<sup>2</sup>

35. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit echter niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in wordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie onder andere GEU, Vitakraft, T-356/02, 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292, Respicur, T256/04, 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:46, Aturion, T-146/06, 13 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:33, Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008, ECLI:EU:T:2008:39 en Ecoblue, T-281/07, 12 november 2008, ECLI:EU:T:2008:489).

36. Het Bureau is van oordeel dat het publiek het wordelement in het bestreden teken in dit concrete geval zal percipiëren als een samentrekking van de woorden COCA en CHOC. Het Bureau overweegt dat het publiek de aanduiding CHOC kan opvatten als een verkorting voor 'chocolade'.

<sup>1</sup> Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14<sup>e</sup> editie.

<sup>2</sup> Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, 14<sup>e</sup> editie.



37. Het publiek zal over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003, ECLI:EU:T:2003:184). In casu kunnen alle woordelementen van zowel de ingeroepen rechten, als het bestreden teken een aanduiding zijn van een ingrediënt of een bestanddeel van de voedingswaren in kwestie. Dit neemt niet weg dat de tekens het identieke woord Coca bevatten dat op dezelfde wijze door het publiek zal worden begrepen. De tekens verschillen begripsmatig door de toevoeging van de woordelementen Cola en Choc.

38. Verweerder betoogt nog dat de aanduiding COCA een acroniem is van 'Confiserie Caeyers (zie alinea 18). Het Bureau is echter van oordeel dat deze verwijzing niet valt af te leiden uit het bestreden teken. Het publiek zal het bestreden teken dan ook niet in die betekenis opvatten. Zelfs al zou deze verwijzing wel worden herkend, dan betekent dit niet dat het publiek de betekenis van het woord 'coca', als benaming voor de bladeren van een cocaplant, niet meer zal begrijpen.

39. In het licht van het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens begripsmatig in lichte mate overeenstemmend zijn.

#### *Visuele vergelijking*

40. De ingeroepen rechten zijn beide een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woordelementen Coca-Cola, weergegeven in witte letters in een cursief lettertype, tegen een roodgekleurde achtergrond. In beide woorden is vooral de eerste letter C opvallend, vanwege de grootte en de specifieke grafische vormgeving. De achtergrond van het eerste ingeroepen recht bevat tevens verschillende figuratieve elementen, zoals waterdruppels en een aantal golvende witte, gele en rode lijnen, geplaatst onder de woordelementen. Het bestreden teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woordelement Cocachoc, weergegeven in rode letters in een cursief lettertype.

41. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289). In zowel de ingeroepen rechten, als het bestreden teken is het eerste woord COCA, begint het tweede woord met de letter C en bevat het tweede deel ook de letter O. 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, ECLI:EU:T:2004:79).

42. Daarnaast bevatten zowel de ingeroepen rechten als het bestreden teken eenzelfde kleur rood en is de eerste letter C op specifieke wijze gestileerd, waarbij vooral opvallend is dat de onderkant van de C eindigt in een breed vlak met twee puntige uiteinden. Weliswaar loopt de onderkant van de letter C in het bestreden teken niet zo ver door als die in de ingeroepen rechten en bevat het bestreden teken nog een golvende lijn onder het woordelement, maar deze lijn doet weer sterk denken aan de doorgetrokken onderkant van de eerste letter C, alsmede aan de golvende lijnen in het eerste ingeroepen recht. Al deze gelijkenissen versterken de visuele overeenstemming. De verschillen in de opmaak van de tekens en de overige woordelementen kunnen de totaalindruk van deze visuele overeenstemming als gevolg van het identieke eerste woord en gelijkende stiling en kleuren niet wegnemen.

43. De tekens zijn derhalve in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

*Auditieve vergelijking*

44. 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, ECLI:EU:T:2005:176 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152).

45. Het Bureau is dan ook van oordeel dat voor de auditieve vergelijking moet worden gekeken naar de uitspraak van de wordelementen, te weten “CO-CA-CO-LA” en “CO-CA-CHOC”. Het eerste deel van de tekens is auditief identiek. De uitspraak van de woorden COLA en CHOC is echter verschillend. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, reeds aangehaald).

46. Op grond van het voorgaande zijn de tekens op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend.

*Conclusie*

47. Op visueel en auditief vlak zijn de tekens in zekere mate overeenstemmend. Begripsmatig zijn de tekens in lichte mate overeenstemmend.

***Vergelijking van de waren en diensten***

48. 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).

49. 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.

50. Daarnaast beperkt opposant, met betrekking tot het derde ingeroepen recht, de waren waarop hij zich baseert tot de waren in de klassen 30 en 32 (zie alinea 5). Na voornoemde beperkingen zijn de te vergelijken waren en diensten de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	KI 29 Melk en melkproducten, al dan niet met toevoeging van andere voedingsstoffen; dranken op basis van melk, gearomatiseerd met chocolade; cacaoboter.
<i>Uniemark 8792475</i> 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.	KI 30 Chocolade- en cacaodranken; poederpreparaten met cacao voor de bereiding van dranken; producten op basis van chocolade; chocoladesnoep en -repen; pralines; chocoladehagel; chocoladepasta; koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banket- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing,

	melassestroop; gist, gistpoeder; zout, mosterd; azijn, sausen (uitgezonderd slasausen); specerijen; ijs.
<p><i>Uniemerk 3021086</i></p> <p>Kl 32 Dranken, te weten drinkwateren, gearomatiseerde wateren, minerale en gazeuse wateren; en andere alcoholvrije dranken, te weten frisdranken, energiedranken en sportdranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen, concentraten en poeders voor de bereiding van dranken, te weten gearomatiseerd water, minerale en gazeuse wateren, frisdranken, energiedranken, sportdranken, vruchtendranken en -sappen.</p> <p><i>Uniemerken 8792475</i></p> <p>Kl 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.</p>	
	Kl 39 Verpakken van voedingsmiddelen; individueel verpakken van voedingsmiddelen; verpakking en opslag van producten.

#### Klasse 29

51. De waren “melk en melkproducten, al dan niet met toevoeging van andere voedingsstoffen; dranken op basis van melk, gearomatiseerd met chocolade” zijn soortgelijk aan de “andere alcoholvrije dranken” genoemd in klasse 32 van het derde ingeroepen recht, aangezien de aard en het doel van de waren hetzelfde is.

52. De waar “cacaoboter” is sterk soortgelijk aan de waar “cacao” genoemd in klasse 30 van het derde ingeroepen recht, aangezien beide waren worden verkregen uit de bewerking van cacaobonen.

#### Klasse 30

53. De waren “chocolade- en cacaodranken; poederpreparaten met cacao voor de bereiding van dranken; producten op basis van chocolade; chocoladesnoep en -repen; pralines; chocoladehagel; chocoladepasta” zijn sterk soortgelijk aan de waar “cacao” genoemd in klasse 30 van het derde ingeroepen recht. Al deze waren bevatten als hoofdbestanddeel cacao of zijn een variant van cacao. Cacao staat bij het publiek ook bekend als het hoofdbestanddeel van chocoladeproducten. Bovendien kunnen deze producten via dezelfde verkoopkanalen verkregen worden, zodat de consument er gemakkelijk eenzelfde herkomst aan kan toedichten.

54. De waren “koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banket- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist; zout, mosterd; azijn; specerijen; ijs” komen expressis verbis voor in de warenlijst van klasse 30 van het derde ingeroepen recht en zijn derhalve identiek.

55. De waar “gistpoeder” vormt een variant van “gist”, genoemd in klasse 30 van het derde ingeroepen recht en deze waren zijn derhalve identiek.

56. De waren “sausen (uitgezonderd slasausen)” van het bestreden teken betreft een algemene categorie waaronder de “kruidensausen” genoemd in klasse 30 van het derde ingeroepen recht ook vallen en deze waren zijn derhalve identiek (GEU, Metabiomax, T-281/13, 11 juni 2014, ECLI:EU:T:2014:440).

*Klasse 39*

57. De bestreden diensten “*verpakken van voedingsmiddelen; individueel verpakken van voedingsmiddelen; verpakking en opslag van producten*” in klasse 39 zijn niet soortgelijk aan de waren van het eerste en derde ingeroepen recht. 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: 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, ECLI:EU:T:2008:399).

59. In casu is het Bureau van oordeel dat er geen sprake is van een dergelijke nauwe band tussen de waren in de klassen 30 en 32 van het eerste en derde ingeroepen recht en de diensten in klasse 39 van het bestreden teken. Deze diensten kunnen weliswaar betrekking hebben op waren genoemd in de klassen 30 en 32, 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 bottelen van frisdranken ten behoeve van het verkrijgen van een eindproduct, 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 van de ingeroepen rechten 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 van het eerste en derde ingeroepen recht.

**Vergelijking van de overige ingeroepen rechten**

61. Met betrekking tot de overige ingeroepen rechten zal het Bureau om proceseconomische redenen eerst de waren en diensten vergelijken. Deze zijn, na beperking door opposant (zie alinea 5), als volgt:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<i>Uniemerk 569731</i> KI 21 Ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen; flessen van aluminium, flessen (geen knijpflessen), knijpflessen, flessen in minikratjes, acrylaatflessen, flessen van kristal, miniatuurflesjes, beschilderde flessen, beklede flessen, souvenirflessen, kommen van kristal, kommen, broodtrommels, standaards voor gebak, moffen voor blikjes, snoepschaaltjes, onderzetters van	

<p>plastic, koffieserviezen van porselein, koffieserviezen van aardewerk, vaatwerk van keramiek, kopjes met bijhorende schoteltjes, van porselein, kopjes met bijhorende schoteltjes, van aardewerk, afzonderlijke kopjes (niet als setje), serviesgoed, complete serviessets van porselein, complete serviessets van aardewerk, drinkgerei van acrylaat, drinkgerei van glas, drinkgerei van melamine, boterhamtrommeltjes van hardplastic, koelers, ijskasten, isolatietassen, isolerende bekerhouders, kruiken, voorraadbussen, boterhamtrommeltjes, mokken van matglas en andere mokken, bekens van papier, schenkkannen, bekens van plastic zonder deksel, voor op reis, bekens van plastic, met deksel, voor op reis, borden (tafelgerei), borden van glas, borden van porselein, borden met aparte vakjes, platte schotels (serviesgoed), trommeltjes voor snacks en boterhammen, lunchtassen van zacht plastic, bierkroezen van keramiek, bedrukte bierkroezen, bierkroezen van porselein, bierkroezen van tin, driedimensionale bierkroezen, vaatwerk van metaal, vaatwerk van keramiek, vaatwerk van plastic.</p>	
<p><i>Uniemerken 2107118 en 2117828</i>          Kl 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.</p> <p><i>Algemeen bekend merk</i>          Kl 32 Non-alcoholische dranken, in het bijzonder frisdranken.</p>	
	<p>Kl 39 Verpakken van voedingsmiddelen; individueel verpakken van voedingsmiddelen; verpakking en opslag van producten.</p>
<p><i>Uniemerken 2107118 en 2117828</i>          Kl 42 Bediening en restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken)</p>	

62. De diensten van verweerder in klasse 39 zijn niet soortgelijk aan de waren van de overige ingeroepen rechten. De aard en het doel van deze waren en diensten zijn immers een geheel andere. De diensten van het bestreden teken zijn specifiek gericht op het verpakken van voedingsmiddelen. Deze diensten kunnen weliswaar betrekking hebben op waren genoemd in de klassen 21 en 32, maar deze waren zijn niet onontbeerlijk voor de uitvoering van de diensten van het bestreden teken. De waren en diensten zijn derhalve niet complementair.

63. De diensten in klasse 39 zijn evenmin soortgelijk aan de diensten in klasse 42. Deze diensten hebben betrekking op het verstrekken van voedsel en dranken in direct te consumeren vorm. Het enkele feit dat de diensten in klasse 39 ook betrekking hebben op voedingsmiddelen maakt deze diensten nog niet soortgelijk. Verder is het publiek niet hetzelfde en zullen deze diensten ook niet worden aangeboden en uitgevoerd door dezelfde bedrijven.

### Conclusie

64. De diensten van het bestreden teken zijn niet soortgelijk aan de waren en diensten van de overige ingeroepen rechten. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan de vergelijking van de tekens, noch aan de beoordeling van de algemene bekendheid van het zesde ingeroepen recht. Immers, indien de waren en diensten niet soortgelijk zijn kan er geen gevaar voor verwarring bestaan, ook niet ten aanzien van algemeen bekende merken (zie in die zin GEU, *easyHotel*, T-316/07, 22 januari 2009, ECLI:EU:T:2009:14 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137, alsmede oppositiebeslissing BBIE, *Formula 1*, 2000149, 27 februari 2009).

### A.2. Globale beoordeling

65. 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.

66. 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). De waren en diensten in kwestie hebben betrekking op een breed algemeen publiek. Voor de beoordeling van de onderhavige oppositie zal dan ook worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

67. 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). De ingeroepen rechten beschikken, in hun geheel beschouwd, van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen. Tevens roept opposant bekendheid en een verruimde beschermingsomvang in.

68. Verweerder stelt zich op het standpunt dat er geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar indien de gelijkenis tussen merk en teken enkel betrekking heeft op het niet-onderscheidende woord 'coca' (zie alinea 20). Het Bureau merkt in dit kader op dat in confesso is dat de ingeroepen rechten een grote bekendheid genieten voor frisdranken (zie alinea 24), zodat de bekendheid voor deze waren niet nader onderzocht dient te worden. Gezien deze bekendheid, krijgen de ingeroepen rechten, juist voor het deel van de waren waarvoor de woordelementen beschrijvend kunnen worden geacht, te weten een (fris)drank op basis van bladeren van de cocaplant, een groter onderscheidend vermogen. Overigens overweegt het Bureau dat het valt te betwijfelen of het Benelux publiek bij de overige waren, behoudens thee, het woordelement COCA zal opvatten als een kenmerk van deze waren, aangezien cocabladeren doorgaans niet als ingrediënt voor deze waren worden gebruikt.<sup>3</sup> Hoe dan ook moet er, naar analogie met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie in de zaak *F1-LIVE* (C-196/11 P, 24 mei 2012, ECLI:EU:C:2012:314), een zekere mate van onderscheidend vermogen worden toegekend aan een ingeroepen Uniemerken, waarop een oppositie tegen de inschrijving van een Benelux merk is gebaseerd.

69. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is bovendien niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (GEU, *Pages Jaunes*, T- 134/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:387 en HvJEU, *compressor technology*, C-43/15P, 8 november 2016, ECLI:EU:C:2016:837).

<sup>3</sup> <https://en.wikipedia.org/wiki/Coca#Nutrition>

Immers, 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). In casu zijn de waren van het bestreden teken voor het grootste deel identiek aan de waren van de ingeroepen rechten en voor het overige deel (sterk) soortgelijk. In het onderhavige geval overweegt het Bureau dat met name ook de visuele figuratieve gelijkenissen tussen merk en teken, gelegen in het gebruik van eenzelfde kleur, de stiling van het uiteinde van de eerste letter C, alsmede het gebruik van de golvende lijnen, in het oog zullen springen.

70. Tot slot is van belang 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 geciteerd).

71. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat het publiek kan menen dat de waren die identiek, dan wel (sterk) soortgelijk zijn, afkomstig zijn van dezelfde, of van economisch verbonden, ondernemingen en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot deze waren.

## **B. Overige factoren**

72. Het bestaan van een ouder merkrecht van verweerder (zie alinea 18), alsmede de stelling dat het bestreden teken eerder op de markt was dan de ingeroepen rechten (zie alinea 23) speelt in deze procedure geen rol. Zolang de ingeroepen rechten bescherming genieten, kunnen in een oppositieprocedure alleen deze rechten en het latere teken waartegen de oppositie is gericht in aanmerking worden genomen (zie in die zin GEU, Matratzen, reeds aangehaald; Enzo Fusco, T-185/03, 1 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:73; Ruffles, T-269/02, 21 april 2005, ECLI:EU:T:2005:138 en YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010, ECLI:EU:T:2010:137). Evenmin is van belang dat opposant tegen dit eerdere merk niet is opgetreden. 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).

73. Voor wat betreft het argument van verweerder dat er tal van andere merken zijn, voor soortgelijke waren, die eveneens het woord COCA bevatten (zie alinea 19), wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007, ECLI:EU:T:2007:333; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010, ECLI:EU:T:2010:18). In casu is van beide punten geen bewijs geleverd.

74. Verweerder stelt dat er geen sprake kan zijn van inbreuk (zie alinea 23). Een dergelijk argument speelt echter geen rol in het kader van de beoordeling van een oppositie aangezien de gronden door de wetgever uitdrukkelijk beperkt werden in artikel 2.14 BVIE tot artikel 2.3, sub a en b BVIE.

75. Verweerder beroept zich op de bekendheid van het betwiste teken, waardoor er geen sprake zou kunnen zijn van verwarringsgevaar (zie alinea 23). Aangezien vaststaat dat het bestreden teken jonger is dan de ingeroepen merken, kan verweerder in casu de bekendheid van het bestreden teken niet aanvoeren voor zijn

stelling dat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat (zie HvJEU, La Española, C-498/07 P, 3 september 2009, ECLI:EU:C:2009:503).

**C. Conclusie**

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

**IV. BESLUIT**

77. De oppositie met nummer 2012312 wordt gedeeltelijk toegewezen.

78. Het Benelux depot met nummer 1335518 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

- Klasse 29 (*alle waren*)
- Klasse 30 (*alle waren*)

79. Het Benelux depot met nummer 1335518 wordt wel ingeschreven voor de volgende diensten:

- Klasse 39 (*alle diensten*)

80. 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, 9 augustus 2018

Eline Schiebroek  
(*rapporteur*)

Willy Neys

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet