

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2016235**  
**van 28 december 2021**

**Opposant:** **Uwe Prommer**  
Wilhelmstraße 56  
D-53721 Siegburg  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Merk-Echt**  
Keizerstraat 7  
4811 HL Breda  
België

**Ingeroepen merk 1:** **Uniemark inschrijving 16432379**  
  
COFI

**Ingeroepen merk 2:** **Uniemark inschrijving 17888624**  
  
COFI

*Tegen*

**Verweerder:** **KOFI, besloten vennootschap**  
Maastrichtsestraat 1 bus C  
3530 Houthalen-Helchteren  
België

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

**Betwiste merk:** **Benelux aanvraag 1416482**



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

1. Op 8 mei 2020 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht voor het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 30, 35, 40, 41 en 43. Deze aanvraag is onder nummer 1416482 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 mei 2020.

2. Op 23 juli 2020 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Uniemerkt inschrijving 16432379 van het woordmerk COFI, ingediend op 6 maart 2017 en ingeschreven op 19 juni 2017 voor waren in de klassen 31 en 32 en diensten in klasse 35;
- Uniemerkt inschrijving 17888624 van het woordmerk COFI, ingediend op 17 april 2019 en ingeschreven op 27 september 2018 voor waren in klasse 11 en diensten in de klassen 40 en 43.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste merk en is gebaseerd op alle waren en diensten van de ingeroepen merken.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 23 juli 2020. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en heeft opposant op verzoek van verweerder bewijzen van gebruik ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende UR. De administratieve fase van de procedure is afgerond op 9 februari 2021.

**II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van de betrokken merken en van de waren of diensten in kwestie.

**A. Argumenten opposant**

9. Volgens opposant stemmen de betrokken merken visueel in hoge mate overeen omdat de woordelementen KOFI en COFI enkel verschillen ten aanzien van de eerste letter. Auditief gezien zijn de betrokken merken identiek, omdat de auditieve vergelijking enkel ziet op de woordelementen en die

elementen op dezelfde wijze worden uitgesproken door het relevante publiek. Verder meent de opposant dat de betrokken merken geen begripsmatige betekenis hebben.

10. De betrokken waren en diensten zijn volgens opposant identiek dan wel in hoge mate overeenstemmend of aanverwant aan elkaar en verder stelt opposant dat de ingeroepen merken een normaal onderscheidend vermogen hebben, ook en met name voor de ingeroepen diensten.

11. Opposant meent tenslotte dat het aandachtsniveau van het relevante publiek, dat bestaat uit afnemers en aanbieders van koffieproducten, lager is dan gemiddeld omdat consumenten bij simpele waren zoals dranken en voedingsmiddelen geen doordachte keuzes maken.

12. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste merk te weigeren en de verweerder te veroordelen in de door de opposant gemaakte kosten.

## **B. Reactie verweerder**

13. Volgens verweerder bestaat geen visuele overeenstemming tussen de betrokken merken, nu het betwiste merk een in speels lettertype weergegeven woord is in combinatie met een logo bestaande uit een bruin ovaal, terwijl de ingeroepen merken louter als woordmerk zijn geregistreerd. Auditief en conceptueel zijn zowel de ingeroepen merken als het betwiste merk weinig onderscheidend omdat ze beschrijvend zouden zijn.

14. Ten aanzien van de vergelijking van de waren en diensten meent de verweerder dat zowel de ingeroepen merken als het betwiste merk beschrijvend zijn en daarnaast gebruikt de opposant volgens verweerder niet het teken "COFI", maar "COFI LOCO".

15. Verweerder concludeert dat er geen kans op verwarring bestaat. De oppositie dient te worden afgewezen wegens het ontbreken van gevaar voor verwarring. Verweerder verzoekt het Bureau derhalve de oppositie af te wijzen en zijn merk in te schrijven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

## **III. BESLISSING**

### **A. Verwarringsgevaar**

16. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

17. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk."*

18. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).


### **Vergelijking van de merken en van de waren en diensten**

19. Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.2ter, lid 1, 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).

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

21. 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:C:2006:164 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:391 ).

22. De te vergelijken merken en waren en diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
COFI	

### *Visuele vergelijking*

23. De ingeroepen merken zijn zuivere woordmerken. Het betwiste merk is een samengesteld merk (woord- en beeldelementen). Bij samengestelde merken heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het wordelement (zie in die zin ook GEU, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:289 en Gerechtshof 's-Gravenhage, MOOVE-4MOVE, 200.105.827/0, 11 september 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916). In het voorliggende geval zijn de figuratieve elementen basaal, te weten een eenvoudige geometrische figuur (een ovaal) en een kleur (bruin). Het wordelement is weergegeven in sierlijke letters. Hoewel deze figuratieve elementen

door het in aanmerking komend publiek zullen worden opgevat als versiering en opmaak en niet als de meest onderscheidende elementen van de merken, hebben ze desondanks visueel gezien wel enige impact; de beginletter "K" is meer prominent weergegeven dan de daaropvolgende letters "OFI", waarbij laatstgenoemde letters - in tegenstelling tot de letter "K"- zijn weergegeven tegen een achtergrond bestaande uit een in een bruine kleur weergegeven ovaal. Daardoor kunnen in het betwiste merk visueel twee elementen worden onderscheiden: de zwarte letter "K" tegen een witte achtergrond en een bruin ovale logo met daarin de in het eveneens zwart weergegeven letters "OFI". Het blijft daarbij evenwel duidelijk dat het gaat om één enkel wordelement, te weten "KOFI".

24. Hoewel de eerste letter van de wordelementen van de betrokken merken verschillen, respectievelijk een "C" in de ingeroepen merken en een "K" in het betwiste merk, hebben de wordelementen in beide merken hun resterende drie letters "OFI" gemeen in dezelfde volgorde.

25. Naar het oordeel van het Bureau stemmen de betrokken merken visueel in zekere mate overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

26. 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, ECU:EU:T:2010:152).

27. De betrokken merken zullen beiden door het relevante publiek in de Benelux worden uitgesproken als "KOO-FIE".

28. Naar het oordeel van het Bureau zijn de merken auditief gezien dan ook identiek.

#### *Conceptuele vergelijking*

29. Begripsmatig zullen de betrokken merken geen betekenis hebben voor (tenminste een deel van het) relevante publiek. Een begripsmatige vergelijking is om die reden voor dat deel van het publiek niet mogelijk. Voor dat deel van het publiek de betrokken merken zal opvatten als een verwijzing naar "coffee" of "koffie", zullen de merken begripsmatig overeenstemmen.

#### *Conclusie*

30. De merken stemmen visueel in zekere mate overeen en zijn op auditief vlak identiek, terwijl een conceptuele vergelijking voor tenminste een deel van het publiek niet mogelijk is en er voor een ander deel van het publiek sprake zal zijn van conceptuele overeenstemming. De merken stemmen derhalve in hun totaalindruk overeen.

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

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

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

33. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
KL 11 Koffiebranders; Koffiebranders; Koffiebranders; Koffiebranders; Elektrische koffiebranders; Elektrische koffiepotten; Koffiemachines, elektrisch; Koffiefilters, elektrisch; Installaties (Automatische -) voor het zetten van koffie; Elektrische en draadloze koffieapparaten; Koffiezetapparaten, elektrisch; Koffiepercolator voor huishoudelijk gebruik; Branden van cacao bonen (Installaties voor het -); Koffiezetautomaten; Combinaties van espresso-, koffie- en cappuccinoautomaten	
KL 30 Koffiebonen (Gemalen -); Koffie (Gemalen -); Gerst en mout (Geroosterde -) voor gebruik als vervangingsmiddel voor koffie; Koffiebonen (Gebrande -); Dranken op basis van koffiesurrogaten; Dranken op basis van koffie; Koffie; Koffie [gebrand, in poedervorm, in korrels of in drinkbare vorm]; Koffiebonen; Koffie (Gezette -); Koffie (Gemalen -); Koffie, thee en cacao en vervangingsmiddelen hiervoor; Koffiesurrogaten; Koffiesurrogaten; Koffiesurrogaten; Plantaardige preparaten als vervangingsmiddel van koffie; Koffie-essences; Koffie-extracten voor gebruik als vervangingsmiddelen voor koffie; Koffie-aromaten; Koffiezakjes; Koffiebonen; Koffiesurrogaten; Chicorei (Koffiesurrogaten op basis van -); Koffiesurrogaten; Koffie surrogaten [op basis van granen of chicorei]; Vervangingsmiddelen voor koffie [koffiesurrogaten of groentenpreparaten te gebruiken als koffie]; Koffiesurrogaten op plantaardige basis; Koffie-extracten; Koffie-extracten voor gebruik als smaakstoffen voor voedingsmiddelen; Dranken op basis van koffie; Dranken op basis van koffie met roomijs (affogato); Koffieconcentraten; Mengsels van koffie; Mengsels van koffie; Koffieconcentraat in vloeibare vorm; Cafeïnevrije koffie; Koolzuurhoudende dranken [op basis van koffie, cacao of chocolade]; Koolzuurhoudende dranken [op basis van koffie, cacao of chocolade]; Koffiesurrogaten; Instantkoffie; Dranken op basis van koffie met melk; Koffie en mout (Mengsels van -); Koffie en chicorei (Mengsels van -); Mengsels van moutkoffie met koffie; Mengsels van moutkoffie-extracten met koffie; Mengsels van chicorei voor gebruik als koffiesurrogaten; Mengsels van chicorei voor	KL 30 Koffie; koffie [koffiebonen]; koffiebonen; koffiedranken; koffiezakjes; koffiecapsules; koffie surrogaten; koffieconcentraten; cafeïnevrije koffie; koffie-extracten; moutkoffie; gezette koffie; gevriesdroogde koffie; gemalen koffie; koffie-aromaten; koffie-essences; gearomatiseerde koffie; ongebrande koffie; gemalen koffiebonen; geglaceerde koffiebonen; gebrande koffiebonen; chicorei [koffiesurrogaat]; koffie-essences als vervangingsmiddel voor koffie; mengsels van koffie; koffie- en theesurrogaten; koffiedranken met melk; vervangingsmiddelen voor koffie [koffiesurrogaten of groentenpreparaten te gebruiken als koffie]; mengsels van koffie-essences en koffie-extracten; koffie-extracten voor gebruik als vervangingsmiddelen voor koffie; koffie in gemalen vorm; chocoladeschors met gemalen koffiebonen; kant-en-klare koffiedranken; koffiesurrogaten op plantaardige basis; koffieconcentraat in vloeibare vorm; mengsels van koffie en chicorei; vullingen op basis van koffie; mengsels van koffie en mout; kant-en-klare koffie en dranken op basis van koffie; ijsdranken op basis van koffie; dranken op basis van koffie; dranken voornamelijk bestaande uit koffie; mengsels van moutkoffie met koffie; gerst te gebruiken als koffiesurrogaat; chicoreipreparaten voor gebruik als koffiesurrogaten; koffiesurrogaten op basis van chicorei; dranken op basis van koffiesurrogaten; koffie voor de bereiding van dranken; plantaardige preparaten als vervangingsmiddel van koffie; mengsels van moutkoffie-extracten met koffie; dranken op basis van koffie met melk; koffie, thee en cacao en vervangingsmiddelen hiervoor; chicorei voor gebruik als vervangingsmiddel voor

<p>gebruik als koffiesurrogaten; Mengsels van koffie-essence en koffie-extract; Koffie (Filters in de vorm van papieren zakjes gevuld met -); Plantaardige preparaten als vervangingsmiddel van koffie; Preparaten op basis van koffie voor de bereiding van dranken; Chocoladeschors met gemalen koffiebonen; Chocoladekoffie; Koffie (Kant-en-klare -) en dranken op basis van koffie; Cichorei [koffiesurrogaat]; Cichorei en cichoreimengsels, allemaal als vervangingsmiddel voor koffie; Cichorei voor gebruik als vervangingsmiddel voor koffie; Cichoreipreparaten voor gebruik als koffiesurrogaten; Cichorei-extracten voor gebruik als vervangingsmiddelen voor koffie; Mengsels van cichorei voor gebruik als koffiesurrogaten; Mengsels van cichorei voor gebruik als koffiesurrogaten; Koffiebonen (Geglaceerde -); Dranken op basis van koffie.</p>	<p>koffie; cichoreimengsels, voor gebruik als vervangingsmiddel van koffie; mengsels van cichorei voor gebruik als koffiesurrogaten; koffie-extracten voor gebruik als smaakstoffen in dranken; koffie-extracten voor gebruik als smaakstoffen voor voedingsmiddelen; dranken op basis van koffie met roomijs (affogato); cichorei en cichoreimengsels, allemaal als vervangingsmiddel voor koffie; cichorei-extracten voor gebruik als vervangingsmiddelen voor koffie; koffie surrogaten [op basis van granen of cichorei]; koolzuurhoudende dranken [op basis van koffie, cacao of chocolade]; koffie [gebrand, in poedervorm, in korrels of in drinkbare vorm]; geroosterde gerst en mout voor gebruik als vervangingsmiddel voor koffie; preparaten op basis van koffie voor de bereiding van dranken; filters in de vorm van papieren zakjes gevuld met koffie.; thee.</p>
<p>KL 32 Bier met koffiesmaak; Frisdranken met koffiesmaak; Frisdranken met koffiesmaak; Bier met koffiesmaak.</p>	
<p>KL 35 Detailhandelsdiensten op het gebied van koffie.</p>	<p>KL 35 Groothandel- en detailhandelsdiensten met betrekking tot koffie, thee, voedingsproducten en dranken op basis van koffie, koffiemachines, koffiepotten, koffiekannen, koffieserviezen en andere huishoudelijke apparaten voor het maken en serveren van koffie en voedingsproducten en dranken op basis van koffie, al dan niet online; import en export; advisering bij het exploiteren van franchisebedrijven; advisering inzake commercieel bedrijfsbeheer ten behoeve van franchising bij het opzetten en/of exploiteren van koffiehuisen en koffiebars; detailhandelsdiensten op het gebied van afhaalvoedsel en - dranken op basis van koffie, al dan niet online; presentatie van goederen op communicatiemediën, voor verkoopdoeleinden; reclame</p>
<p>KL 40 Malen van koffie; Branden en bewerken van koffiebonen</p>	<p>KL 40 Malen van koffie; branden en bewerken van koffie</p>
	<p>KL 41 Opleidingen en trainingen op het gebied van koffie; opleidingen en trainingen op het gebied van barista's; organisatie van feesten en evenementen voor recreatieve en culturele doeleinden</p>
<p>KL 43 Diensten voor het verstrekken van koffie aan kantoren [levering van dranken]; Diensten voor het verstrekken van koffie aan kantoren [levering van dranken]; Ter beschikking stellen van koffieautomaten; Ter beschikking stellen van restaurant- en barartikelen, met name machines voor het branden van koffie en koffieautomaten.</p>	<p>KL 43 Restauratie; diensten van koffiebars en koffiesalons [horeca], afhaalrestaurants; cateringdiensten; het bereiden van koffie, bestemd voor kantoren; voedselbereiding; het bereiden van afhaalvoedsel en - dranken; koffieshops [horecadiensten]; diensten voor het verstrekken</p>



	van koffie aan kantoren (levering en verstrekken van voedsel en dranken)
--	--

34. Verweerder stelt dat de betrokken merken beschrijvend zijn en meent om die reden de betrokken waren en diensten niet overeenstemmend zijn, zonder evenwel enige nadere onderbouwing over hoe het vermeend beschrijvend karakter van de betrokken merken van invloed zou zijn op de overeenstemming van de betrokken waren en diensten. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Het Bureau gaat er derhalve vanuit dat de waren en diensten identiek dan wel in hoge mate overeenstemmend zijn, nu de gemotiveerde stelling van de opposant daartoe door verweerder niet, althans onvoldoende, is betwist.

#### *Conclusie*

35. De waren en diensten zijn identiek dan wel in hoge mate overeenstemmend.

#### **Globale beoordeling**

36. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de gelijkheid of overeenstemming van de merken en van de waren of diensten een rol.

37. 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 betrokken waren en diensten zijn naar hun aard gericht op het grote publiek, waarbij van een gemiddeld aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

38. 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). Nu de ingeroepen merken geen kenmerk van de betrokken waren en diensten beschrijven, is sprake van een normaal onderscheidend vermogen. Voor een deel van het publiek zullen de betrokken merken geen betekenis hebben en een ander deel van het publiek zal de merken (mogelijk) opvatten als een verwijzing naar "coffee" of "koffie". Voor dat deel van het publiek waarvoor de ingeroepen merken geen betekenis hebben, hebben de merken een normaal onderscheidend vermogen. Voor dat deel van het publiek dat de ingeroepen merken (mogelijk) zal opvatten als een verwijzing naar "coffee" of "koffie", beschrijven de merken een kenmerk van de betrokken waren en diensten, zodat de ingeroepen merken een lager dan normaal onderscheidend vermogen hebben. Dat lager dan normaal onderscheidend vermogen kan echter niet leiden tot een andere uitkomst, nu het onderscheidend vermogen van de oudere merken slechts een van de elementen is die een rol spelen bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar (HvJEU, FERROMIX, C-579/08, 15 januari 2010, ECLI:EU:C:2010:18). Zelfs in geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring vanwege overeenstemming van de tekens en overeenstemming van de waren en diensten (zie in die zin GEU, FLEXI AIR, T-112/03, 16 maart 2005, ECLI:EU:T:2005:102 en GEU, Pages Jaunes, T-134/06, 13 december 2007, ECLI:EU:T:2007:387).

39. 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 waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming 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). De merken zijn overeenstemmend en de waren en diensten zijn identiek en/of in hoge mate overeenstemmend.

40. Op basis van bovengenoemde factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat het publiek ten aanzien van de identieke dan wel overeenstemmende waren en diensten (in casu alle betrokken waren en diensten) kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, waardoor er sprake is van gevaar voor verwarring.

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

41. Verweerder meent dat er (mede) geen verwarring kan ontstaan omdat opposant de ingeroepen merken niet gebruikt zoals ingeschreven, maar in combinatie met het element "LOCO" erbij ("COFI LOCO"). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure echter geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en in voorkomend geval op basis van de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, ECLI:EU:C:2007:171; O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, ECLI:EU:C:2008:339; GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:444).

#### **C. Conclusie**

42. Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot de conclusie dat er gevaar voor verwarring bestaat, zodat de oppositie moet worden toegewezen.

#### **IV. BESLUIT**

43. De oppositie met nummer 2016235 wordt toegewezen.

44. Benelux aanvraag 1416482 wordt voor geen van de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd ingeschreven.

45. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 28 december 2021



Pieter Veeze  
(rapporteur)

Camille Janssen

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar:

Gerda Veltman