



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2011631**  
**van 10 juli 2017**

**Opposant:** **Eugen Block Holding GmbH**  
Lademannbogen 127  
22339 Hamburg  
Duitsland

**Gemachtigde:** **BarentsKrans**  
Lange Voorhout 3  
2514 EA Den Haag  
Nederland

**Ingeroepen recht:** **Internationale inschrijving 1138641**  
  
BLOCK Burger  
  
*tegen*

**Verweerder:** **IMMO TE LANDE, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**  
Begijnenbossen 96  
2840 Rumst  
België

**Gemachtigde:** **BAP IP BVBA - Brantsandpatents**  
Pauline Van Pottelsberghelaan 24  
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)  
België

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1321913**  
  
B BURGER

## **I. FEITEN EN PROCEDURE**

### **A. Feiten**

1. Op 25 november 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk B BURGER voor waren en diensten in de klassen 29, 30 en 43. Het depot is onder nummer 1321913 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 november 2015.
2. Op 25 januari 2016 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Internationale inschrijving 1138641 met aanduiding van de Europese Unie van het woordmerk BLOCK Burger ingediend op 31 juli 2012 en ingeschreven op 7 november 2013 voor waren in de klassen 29 en 30.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.
5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").
6. De proceduretaal is het Nederlands.

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

7. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 29 januari 2016. 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"). Daarnaast is de procedure op verzoek van partijen eenmaal opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 8 december 2016.

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

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

### **A. Argumenten opposant**

9. Opposant licht toe dat hij exploitant is van twee restaurantketens genaamd "Block-House" en "Jim Block". Deze restaurants zijn gespecialiseerd in vleesgerechten en vleesproducten, waaronder steaks en hamburgers. De Block House-keten heeft 1.115 werknemers in 46 vestigingen, verspreid over meerdere landen in Europa. De Jim Block-keten telt 11 restaurants in Duitsland en bediende, volgens opposant, in 2014 meer dan twee miljoen gasten. Opposant stelt zich op het standpunt dat deze restaurantketens derhalve bekend zijn in Europa en binnen de Benelux met name bekendheid genieten in de Duitse grensstreek.
10. Opposant betoogt dat het ingeroepen recht een sterk onderscheidend vermogen heeft. Volgens opposant is het element BLOCK niet beschrijvend voor de waren in kwestie, omdat deze voedingswaren geen relatie hebben met een blok(vorm). Ook is het element BLOCK geen gebruikelijke aanduiding voor de waren waarvoor het ingeroepen recht is geregistreerd en het publiek zal dit dan ook opvatten als een zeer

onderscheidend element. Opposant stelt verder dat ook het element BURGER geen beschrijvende aanduiding is voor voedingsmiddelen. Dit woord heeft derhalve een normaal onderscheidend vermogen, aldus opposant.

11. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens stelt opposant dat het bestreden teken is opgebouwd uit zeven letters die alle identiek zijn aan die van het ingeroepen recht en ook in dezelfde volgorde staan. Het ingeroepen recht en het bestreden teken beginnen volgens opposant allebei met dezelfde letter en eindigen op hetzelfde woord. Hierbij betoogt opposant dat in het bestreden teken, het woord BURGER het meest onderscheidende en dominerende bestanddeel van het teken is. Volgens opposant doet het enige verschil, dat het element BLOCK is vervangen door de letter B, geen afbreuk aan de overeenstemmende totaalindruk en is er derhalve sprake van visuele overeenstemming.

12. Auditief is in beide tekens het laatste woord identiek. Verder zijn de tekens volgens opposant identiek in ritme en cadans. Bovendien delen de tekens dezelfde aanvangsletter en is de aanvangsklank dus eveneens identiek. Opposant stelt derhalve dat de tekens ook auditief overeenstemmen.

13. Opposant stelt in het kader van de begripsmatige vergelijking dat een merk dat bestaat uit meerdere elementen vaak in het populaire spraakgebruik zal worden afgekort tot iets dat gemakkelijk(er) is uit te spreken. Opposant concludeert vervolgens dat het te verwachten is dat het publiek het element BLOCK zal afkorten tot de letter B en dat het bestreden teken zal worden gezien als een afkorting van het ingeroepen recht. In dit kader merkt opposant op dat het in de restaurant- en voedingswarenssector niet ongebruikelijk is om een woord of meerdere woorden in de naam van een keten af te korten. Opposant verwijst hierbij naar de afkortingen McD, Micky D of Mac voor de naam McDonalds en de afkorting KFC voor Kentucky Fried Chicken. Volgens opposant ligt het niet voor de hand dat BLOCK BURGER wordt afgekort als BB, omdat het ingeroepen recht dan door het publiek niet meer zal worden herkend. Ook verwijst opposant naar de invloed van social media en de bijbehorende schrijfstijl waarbij veel afkortingen worden gebruikt. Opposant stelt verder dat het tweede woorddeel identiek is. De tekens zijn derhalve begripsmatig sterk overeenstemmend.

14. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten stelt opposant dat de waren van het ingeroepen recht gedeeltelijk identiek, dan wel sterk soortgelijk en gedeeltelijk soortgelijk zijn aan de waren en diensten van het bestreden teken.

15. Opposant concludeert op grond van het voorgaande dat er sprake is van verwarringsgevaar en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, het bestreden teken niet in te schrijven en verweerder te verwijzen in de gefixeerde kosten van de procedure.

## **B. Reactie verweerder**

16. Verweerder stelt voorop dat het ingeroepen recht door opposant enkel wordt gebruikt als ondergeschikte en beschrijvende productnaam onder het hoofdmerk BLOCK HOUSE. Het product in kwestie betreft volgens verweerder een (steak)burger. Verweerder verwijst hierbij naar verschillende afbeeldingen van verpakkingen die opposant gebruikt voor zijn producten.

17. Volgens verweerder is er voor de onderhavige waren en diensten sprake van een verhoogd aandachtsniveau bij het relevante publiek. Met betrekking tot de vergelijking van de waren in klasse 29 stelt verweerder dat deze waren soortgelijk zijn aan de waren in klasse 29 van het ingeroepen recht. Verweerder stelt verder dat de waren in klasse 30 gedeeltelijk soortgelijk en gedeeltelijk niet soortgelijk zijn aan de waren in klasse 30 van het ingeroepen recht. Voor de diensten in klasse 43 van het ingeroepen recht betoogt verweerder dat een deel van deze diensten in beperkte mate overeenstemmend zouden kunnen worden beschouwd aan de waren van het bestreden teken. De overige diensten zijn echter niet overeenstemmend, aldus verweerder.

18. Verweerder is van mening dat het woordelement BURGER, anders dan opposant stelt, een uitermate gebruikelijke en bekende afkorting is voor een hamburger. Verweerder verwijst hierbij naar screenprints van diverse online woordenboeken. Ook verwijst verweerder hierbij naar diverse weigeringsbeslissingen van het Bureau, alsmede het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (hierna: "EUIPO") waarin het beschrijvend karakter van het woord 'burger', in relatie tot de vleesproducten in klasse 29, werd bevestigd. Op grond hiervan stelt verweerder dat het publiek het element BLOCK als meest dominant en onderscheidend zal beschouwen.

19. Volgens verweerder zijn de tekens enkel overeenstemmend als gevolg van het beschrijvende en niet onderscheidende gemeenschappelijke element BURGER en het feit dat beide tekens beginnen met de letter B. Auditief stemmen het woord BLOCK en de letter B niet overeen, aldus verweerder. Deze twee elementen verschillen ook begripsmatig. Volgens verweerder zal het element BLOCK niet aanstonds, zonder een zekere mate van bekendheid, worden opgevat als naam van de restaurantketen BLOCK HOUSE of de naam van diens eigenaar Eugen Block. Verweerder betoogt dat het publiek dit woord eerder zal begrijpen als 'blok' of 'blokkeren'. Verweerder stelt dat de letter B meerdere betekenissen kan hebben. Het kan immers verwijzen naar de B van 'beef' (gezien de relevante waren) of 'België' (gezien de locatie waar verweerder is gevestigd) of 'Bart' (gezien de voornaam van verweerder) enz., aldus verweerder.

20. Verweerder betwist de stelling van opposant dat het publiek de letter B zal opvatten als een afkorting van het woord BLOCK. Volgens verweerder betreffen de voorbeelden waarnaar opposant verwijst internationaal bekende merken. Opposant heeft niet aangetoond dat het ingeroepen recht een dergelijke bekendheid of reputatie geniet, aldus verweerder. Om die reden lijkt het verweerder onwaarschijnlijk dat het publiek de korte naam BLOCK zal afkorten als B.

21. Ook merkt verweerder nog op dat er ook andere restaurants bestaan, genaamd Block Burger, die op het eerste gezicht niet gelieerd zijn aan opposant. Om die reden blijkt er dan ook een zekere co-existentie te bestaan tussen de diverse ondernemingen, aldus verweerder.

22. Verweerder concludeert op grond van het voorgaande dat er geen sprake is van verwarringsgevaar, ondanks de overeenstemming van sommige waren. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en de opposant te verwijzen in de kosten.

### **III. BESLISSING**

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

23. 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.

24. 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."

25. 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 en de waren en diensten**

26. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
BLOCK Burger	B BURGER
<p>KI 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.</p> <p><i>Meat, fish, poultry and game; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.</i></p>	<p>KI 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; vleesproducten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten; snacks en bereide gerechten op basis van vlees, vis, gevogelte, wild en/of bewerkte groenten; vegetarische steaks, tofusteaks, vleessteaks voor hamburgers; vervangingsmiddelen voor vlees.</p>
<p>KI 30 Meel en graanpreparaten, brood, broodjes, sandwiches, in het bijzonder belegd met worst, vlees, gebakken gehakt vlees, gevogelte, ham, vis, kaas, wrongel, eieren, groentes; sauzen, ketchup en/of mayonaise; zout, mosterd, azijn; (kruiden)sauzen; specerijen.</p> <p><i>Flour and preparations made from cereals, bread, bread rolls; sandwiches, in particular filled with sausage, meat, fried minced meat, poultry, ham, fish, cheese, curd, eggs, vegetables; sauces, ketchup and/or mayonnaise; salt, mustard, vinegar; sauces (condiments); spices.</i></p>	<p>KI 30 Koffie, thee, cacao, koffiesurrogaten; rijst, tapioca, sago; meel en graanpreparaten, brood, banketbakers- en suikerbakerswaren, consumptie-ijs; suiker; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs; hamburgers (broodjes), hotdogs; sandwiches en broodjes, al dan niet belegd; snacks en bereide gerechten op basis van broodproducten, rijst en deegwaren.</p>
	<p>KI 43 Verschaffen van voedsel en dranken; restaurants, snackbars, cafetaria's, cafés; catering; traiteurdiensten.</p>
<p>N.B.: De oorspronkelijke classificatietaal van het ingeroepen recht is niet het Nederlands. De vertaling van de warenlijst is louter opgenomen om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</p>	

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

28. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige 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).
29. Volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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-Puma en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).
30. Beide tekens betreffen zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit twee woorden van respectievelijk vijf en zes letters, BLOCK en Burger. Het bestreden teken bestaat uit de enkele letter B, gevolgd door een woord van zes letters, BURGER.
31. Uit vaste rechtspraak volgt dat het publiek over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk zal ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003).
32. Anders dan opposant stelt (alinea 10), is het Bureau van oordeel dat het woord 'Burger', dat merk en teken gemeenschappelijk hebben, beschrijvend is voor de waren en diensten die het beoogt te beschermen. Het woord burger betreft immers ook een '*schijfvormig, soms gepaneerd gerecht, dat gebakken of gebraden gegeten wordt (bv. op een broodje)*'<sup>1</sup>. Gangbare aanduidingen waarin het woord 'burger' voorkomen zijn bijvoorbeeld 'groenteburger', 'visburger', 'biefburger'. Het beschrijft dan ook letterlijk de verschijningsvorm van de onderhavige waren, dan wel het gerecht waarbij deze waren kunnen worden aangeboden. De aanduiding 'Burger' is derhalve niet onderscheidend voor de betrokken waren en diensten en kan niet worden aangemerkt als dominerend bestanddeel van zowel het ingeroepen recht, als het bestreden teken.
33. De consument zal in beginsel meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De enige overeenstemming in het eerste en onderscheidende deel van de tekens, te weten de elementen BLOCK en B, ligt slechts in de aanwezigheid van de letter B als beginletter. Aangezien het gaat om korte aanduidingen zullen deze als geheel worden waargenomen. In hun geheel bezien verschillen deze elementen aanzienlijk in lengte en uitspraak. Bovendien zullen bij korte woorden verschillen eerder opvallen (GEU, COR/DOR, T-342/05, 23 mei 2007).
34. De letter B in het bestreden teken heeft geen duidelijke begripsmatige betekenis. Het betreft simpelweg één (hoofd)letter. Het woord BLOCK heeft voor het publiek in de Benelux een betekenis. Het kan worden opgevat als het Engelse woord voor 'blok'<sup>2</sup> of als een eigen naam. In beide gevallen gaat het om een betekenis die anders is dan het bestreden teken. De onderscheidende en dominante elementen in merk en teken verschillen derhalve begripsmatig.
35. Het Bureau volgt opposant niet in zijn stelling dat het publiek de letter B in het bestreden teken zal opvatten als een afkorting van BLOCK. De letter B is immers geen gangbare afkorting voor dit woord. Hoewel het mogelijk is dat een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal worden afgekort tot iets dat makkelijk is uit te spreken, zoals opposant betoogt (alinea 13), is dat in het onderhavige geval niet van toepassing, aangezien het woord BLOCK bestaat uit één lettergreep en dit voor het Benelux publiek niet moeilijk is uit te spreken.

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

<sup>2</sup> zie Van Dale Groot Woordenboek Engels-Nederlands, 4<sup>e</sup> Editie.

*Conclusie*

36. Het woord BURGER zal naar het oordeel van het Bureau niet worden opgevat als zelfstandig merkelement, aangezien het een beschrijvende aanduiding is voor de betreffende waren en voor diensten die daarop betrekking kunnen hebben. Hierdoor vallen de verschillen in merk en teken, gelegen in het eerste deel van de tekens, meer op dan de overeenkomsten. De enige overeenkomst, de beginletter B, is naar het oordeel van het Bureau te gering om de tekens in hun totaalindruk overeenstemmend te doen zijn.

**B. Overige factoren**

37. Ter onderbouwing van zijn stelling dat het ingeroepen recht bekend is in (het grensgebied van) de Benelux verwijst opposant naar de uitdraai van zijn eigen website waarop staat vermeld dat opposant buiten Duitsland nog acht restaurants heeft en dat de restaurantketens in 2014 twee miljoen bezoekers hebben gehad (alinea 9). De enkele uitdraai van de eigen website van opposant is echter niet toereikend om bekendheid van het ingeroepen recht aan te tonen. Het Bureau merkt daarnaast op dat de bekendheid, indien aangetoond, in casu niet tot een ander resultaat zou leiden. De bekendheid van een ouder merk moet slechts in overweging worden genomen bij de beoordeling of verwarringsgevaar bestaat zodra vaststaat dat de merken overeenstemmen, doch niet om deze overeenstemming aan te tonen (GEU, T-194/09, LAM, 8 februari 2011 en HvJEU, C-552/09 P, TiMi Kinderjohghurt, 24 maart 2011).

38. Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens (alinea 16) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en 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, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

**C. Conclusie**

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

**IV. BESLUIT**

40. De oppositie met nummer 2011631 wordt afgewezen.

41. Het Benelux depot met nummer 1321913 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 10 juli 2017

Eline Schiebroek  
(rapporteur)

Diter Wuytens

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar: Guy Abrams