



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2019100
van 31 oktober 2024

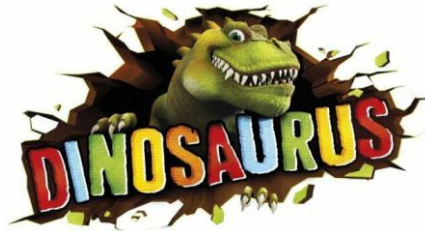
Opposant: **LOTUS BAKERIES N.V.**
Gentstraat 1
9971 Lembeke
België

Gemachtigde: **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Terhulpesteenweg 187
1170 Brussel
België

Ingeroepen merk 1: **Benelux inschrijving 934402**

The logo for 'Dinosaurus' features the word in a colorful, bubbly, rounded font. Each letter is a different color: 'D' is red, 'i' is blue, 'n' is green, 'o' is yellow, 's' is red, 'a' is green, 'u' is yellow, and 'r' is red. The letters have a thick black outline and a slight 3D effect.

Ingeroepen merk 2: **Benelux inschrijving 1013358**



tegen

Verweerder: **vanijperen.net B.V.**
Hoekstraat 40
2172 SG Sassenheim
Nederland

Gemachtigde: /

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1487349**

The logo for 'CHOCOSAURUS' features the word in a bold, red, sans-serif font. The 'O's are replaced by stylized chocolate bars with white hands holding them. The background is a light blue gradient with a faint dinosaur silhouette.

SAMENVATTING

Het Bureau besluit tot een gedeeltelijke toewijzing van de oppositie. Gezien de overeenstemming tussen de tekens en de identiteit, dan wel overeenstemming tussen een deel van de waren is er sprake van verwarringsgevaar voor wat betreft deze waren.

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

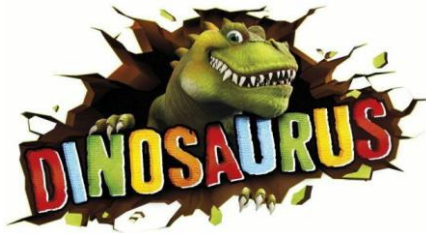
1. Op 13 juli 2023 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor waren in de klassen 29 en 30. Deze aanvraag is onder nummer 1487349 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 juli 2023.

2. Op 22 september 2023 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux inschrijving 934402 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk, ingediend op 12 maart 2013 en ingeschreven op 10 juni 2013, voor waren in klasse 30:



- Benelux inschrijving 1013358 van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk, ingediend op 14 april 2017 en ingeschreven op 5 juli 2017, voor waren in klasse 30:



3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen oudere merken.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen oudere merken.
5. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 26 september 2023. 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 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE") en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Daarnaast is de procedure een keer ambtshalve opgeschort. De administratieve fase is afgerond op 24 april 2024.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

7. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van het ingeroepen merk en het betwiste teken en van de waren of diensten.

A. Argumenten opposant

8. Wat betreft de vergelijking van de waren, is opposant van mening, gelet op de complementariteit van de waren, alsook het feit dat de waren aangeboden worden langs identieke economische kanalen, dat er een mate van gelijksoortigheid bestaat tussen de waren van verweerder in klasse 29 en de waren van opposant. De waren van verweerder in klasse 30 zijn volgens opposant identiek ofwel in hoge mate overeenstemmend met de waren van opposant.

9. Visueel zijn de laatste zeven letters van de tekens, OSAURUS, identiek. Het verbale element dat afwijkt tussen de tekens, CHOCO/CHOC, verwijst volgens opposant duidelijk naar de producten opgenomen onder het merk en is bijgevolg niet onderscheidend. Uit vaste rechtspraak blijkt dat het relevante publiek minder aandacht zal besteden aan minder onderscheidende elementen. De visuele overeenstemming tussen de tekens wordt nog versterkt door het feit dat de figuratieve elementen overeenstemmen. Dit geldt zeker voor wat betreft het eerste ingeroepen merk en het betwiste teken. In beide gevallen wordt het visuele kenmerk van de figuratieve elementen vooral gevormd door de gekleurde letters. Het valt op dat de tint rood visueel sterk aanwezig is in de tekens en de visuele gelijkenissen versterkt. Het figuratieve element van het hoofd van een dinosaurus in het tweede ingeroepen merk komt niet terug in het betwiste teken. Echter de beeldelementen die terugkomen verwijzen naar dinosaurussen, namelijk de pootafdrukken, wat een mate van visuele overeenstemming met zich meebrengt. Opposant besluit dat de tekens visueel in hoge mate overeenstemmen.

10. Auditief zorgt het gelijke aantal lettergrepen, gecombineerd met de identieke suffix -OSAURUS ervoor dat drie van de vier lettergrepen identiek worden uitgesproken. Dit resulteert volgens opposant in een hoge mate van auditieve overeenstemming.

11. Begripsmatig is duidelijk voor het relevante publiek dat de tekens verwijzen naar dinosaurussen. In de ingeroepen merken is de term DINOSAURUS prominent aanwezig en bij het tweede ingeroepen merk is duidelijk de afbeelding van een dinosauriër te zien. Zowel het Nederlandstalige als het Franstalige gedeelte van het publiek zullen de link leggen met dinosauriërs, reptielachtigen uit de Trias, Jura en Krijtperiodes. Diezelfde link ontstaat ook bij de perceptie van het betwiste teken, vanwege de suffix SAURUS en de duidelijke figuratieve verwijzingen naar de pootafdrukken van deze reptielachtigen. Nu het element CHOCO verwijst naar de ingeroepen en betwiste waren, zal het relevante publiek er minder aandacht aan schenken en bijgevolg zal dit element minder doorwegen op de begripsmatige vergelijking. Opposant oordeelt daarom dat er sprake is van een hoge mate van begripsmatige overeenstemming.

12. Opposant is van mening dat de ingeroepen merken inherent onderscheidend zijn omdat het dominante verbale element DINOSAURUS geen enkele verwijzing inhoudt of betekenis heeft met betrekking tot de waren waarvoor zij werden geregistreerd. Het relevante publiek voor de waren is de gemiddelde consument die wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau is derhalve gemiddeld.

13. Om deze redenen besluit opposant dat er sprake is van verwarringsgevaar en eveneens een gevaar op associatie tussen de tekens. Hij verzoekt het Bureau daarom het betwiste teken in zijn geheel te weigeren en verweerder te verwijzen in de kosten van deze oppositieprocedure.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder vraagt in zijn argumenten eerst aan opposant om bewijs over te leggen van het gebruik van de ingeroepen merken. Hij legt uit dat hij op 14 oktober 2023 opposant per e-mail heeft benaderd om in gesprek te gaan over zijn bezwaar. Ondanks duidelijke communicatie over welke producten verweerder wil produceren en hoe deze naast elkaar kunnen bestaan, heeft opposant geen informatie verstrekt over de manier waarop hij zijn handelsmerken gebruikt. In twee e-mails van 19 oktober 2023 en 30 oktober 2023 heeft opposant geweigerd gedetailleerde informatie te verstrekken en/of met verweerder in gesprek te gaan. De correspondentie is bijgevoegd. De lijst van producten van verweerder omvat hagelslag, chocolademelkpoeder, chocolademelk, chocoladepasta en poedersuiker. Deze producten worden in supermarkten niet naast koekjes, chocoladerepen en biscuits, producten van opposant geplaatst. Verweerder verzoekt opposant daarom om bewijs van gebruik voor te leggen van de ingeroepen merken voor hagelslag, chocolademelkpoeder, chocolademelk, chocoladepasta en poedersuiker.

15. In reactie op de argumenten van opposant stelt verweerder wat betreft de vergelijking van de waren dat de conclusie van opposant met betrekking tot de identiteit of de hoge mate van overeenstemming van de waren van de tekens volstrekt ongefundeerd en onredelijk is. Goederen als melk of melkdranken kunnen onder geen beding als "complementair" aan koekjes worden beschouwd. Ook het verband met paddenstoelen, groenten, noten en fruit is onredelijk. De waren in klasse 29 verschillen duidelijk van de waren in klasse 30. Derhalve faalt het bezwaar tegen het betwiste teken in klasse 29. Voorts zijn er binnen de waren die betwist worden in klasse 30 maar enkele vergelijkbare waren te vinden. Echter, de volgende waren van de lijst van het betwiste teken zijn niet verwant, en het bezwaar faalt dan ook voor wat betreft deze waren: "Chocolade; Koffie, thee en cacao en vervangers daarvan; Verwerkte granen, zetmeel en producten daarvan, bakbereidingen en gisten; Suikers, natuurlijke zoetstoffen, bijenproducten; Melkchocolade."

16. Verweerder benadrukt dat een globale beoordeling van de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming bij de vergelijking van tekens gebaseerd moet worden op de totaalindruk van de tekens, rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende componenten. Volgens verweerder zijn er visueel en auditief geen gelijkenissen. De conclusie van opposant over de hoge mate van visuele en auditieve gelijkenis is volgens verweerder overdreven. De enige overeenkomst zit in het woordgedeelte "-saurus". Het is absurd om op basis daarvan te besluiten tot een hoge mate van overeenkomst, aldus verweerder. Verder is belangrijk is dat Chocosaurus, in tegenstelling tot Dinosaurus, een creatief verzonnen woord is met mogelijk meerdere associaties. Bovendien zijn ook de handelsmerken Veganosaurus (EUTM 018776490), Thesaurus (EUTM 018074036), BioSaurus (EUTM 017074171), Heavysaurus (EUTM 017446097) en andere creatieve merken geregistreerd voor waren van klasse 30. De opposant zou zich dan ook moeten verzetten tegen alle andere "-saurussen". Tot slot stelt verweerder dat algemeen bekend is dat consumenten minder belang hechten aan elementen aan het einde van een merknaam.

17. Verweerder stelt dat de begripsmatige gelijkenis tussen de tekens slechts gering is. Het woord Chocosaurus is duidelijk creatief en speels. Het kan zowel verwijzen naar een kind dat zo dol is op chocolade dat het het in een mum van tijd verslindt, als op een soort van "tekenfilmmonster". De handelsmerken Dinosaurus van opposant verwijzen duidelijk naar de dinosaurus, een specifiek wezen. Verder is "dinosaurus" een veel gebruikt zelfstandig naamwoord. Twee tekens zijn begripsmatig identiek of soortgelijk wanneer wordt aangenomen dat ze dezelfde of analoge semantische inhoud hebben. In dit geval wekken de tekens duidelijk een heel andere indruk.

18. Verweerder besluit daarom dat de tekens significant verschillend zijn. De waren van de tekens zijn grotendeels totaal verschillend, met slechts enkele overlappende posities. Deze geringe overeenstemming tussen de waren is niet relevant, aangezien er geen overeenstemming tussen de tekens

is. Er bestaat derhalve geen gevaar voor verwarring en de oppositie moet in zijn geheel worden afgewezen. Het betwiste teken moet dan ook worden geregistreerd.

19. Verweerder benadrukt nog dat opposant een specifieke huisstijl van zijn merken en verpakkingen hanteert, die in geen enkel opzicht lijkt op de tekens, noch op de beoogde verpakkingstijl van "Chocosaurus" van verweerder. Er bestaat dus geen risico op verwarring.

20. Voorts stelt verweerder dat supermarkten producten groeperen om vergelijkbare producten bij elkaar te laten horen zodat consumenten gemakkelijk dezelfde producten van verschillende producenten kunnen vergelijken. Verweerder legt foto's voor die aantonen dat er geen koekjes en/of chocoladerepen in de buurt van hagelslag, chocoladepasta, chocolademelk of suikerpoeder te vinden zijn. Het is derhalve voor een consument niet mogelijk om enige conclusie te trekken dat de producten van opposant hetzelfde zijn als de (potentiële) producten van Chocosaurus van verweerder.

21. Om deze redenen, en met name het ontbreken van visuele, auditieve en begripsmatige overeenkomsten tussen de tekens, alsmede de afwezigheid van overeenstemming tussen de betrokken waren, oordeelt verweerder dat er geen gevaar voor verwarring of associatie bestaat bij het relevante publiek. Verweerder verzoekt daarom het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren en over te gaan tot de inschrijving van het betwiste teken. Daarnaast verzoekt hij opposant te verwijzen in de kosten van deze oppositieprocedure.

III. BESLISSING

A. Verzoek om bewijzen van gebruik

22. Op grond van art. 2.16bis, lid 1 BVIE in combinatie met art. 2.23bis, lid 1 BVIE en regel 1.25 UR dient de opposant, op verzoek van verweerder, het bewijs te leveren dat het ingeroepen merk normaal is gebruikt in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van indiening of voorrang van het betwiste teken.

23. Het betwiste teken werd ingediend op 13 juli 2023. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 13 juli 2018 tot 13 juli 2023.

24. Een verzoek om bewijs van gebruik van een ouder merk zoals bedoeld in artikel 2.16bis, lid 1 BVIE en regel 1.14, lid 1, sub d UR is echter alleen dan ontvankelijk mits het binnen de daarvoor geldende termijn is ingediend als een duidelijk, expliciet en onvoorwaardelijk verzoek in een afzonderlijk document dat uitsluitend betrekking heeft op dit verzoek. Verzoeken om het indienen van gebruiksbewijzen die niet voldoen aan de genoemde voorwaarden zijn niet geldig en leiden niet tot een verplichting voor opposant om het gebruik van het oudere merk aan te tonen.¹

25. Nu verweerder geen afzonderlijk document ingediend heeft dat uitsluitend betrekking heeft op een verzoek om bewijzen van gebruik, doch enkel in zijn argumenten verzocht heeft om bewijs van gebruik, is het verzoek niet geldig en hoeft opposant bijgevolg geen gebruik van de ingeroepen merken aan te tonen.

¹ Zie Regel DG "Verzoeken tot het aantonen van gebruik van een ingeroepen merk in doorhalings- en oppositieprocedures" d.d. 13 september 2022, www.boip.int.

B. Verwarringsgevaar

26. 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.

27. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *“Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. 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.”*²

28. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.³

29. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.⁴

Vergelijking van de waren

30. 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 en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.⁵

31. Bij de vergelijking van de waren worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.⁶

32. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	CI 29 Processed fruits, fungi, vegetables, nuts and pulses; Milk products; Milk beverages, milk predominating; Milk substitutes. <i>Kl 29 Bewerkte vruchten, paddenstoelen, groenten, noten en peulvruchten; melkproducten;</i>

² Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

³ HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁵ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

⁶ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

	<i>melkdranken, waarin melk het hoofbestanddeel is; melkvervangers.</i>
Kl 30 Biscuiterie-, bakkerij- en banketbakkerijproducten; industrieel gebak; suikergoed; peperkoek; speculoos; wafels; koekjes; smeerpasta's op basis van koekjes, speculoos, of chocolade. (Benelux inschrijving 934402)	Cl 30 Chocolates; Coffee, teas and cocoa and substitutes therefor; Processed grains, starches, and goods made thereof, baking preparations and yeasts; Sugars, natural sweeteners, sweet coatings and fillings, bee products; Cookies; Milk chocolates.
Kl 30 Biscuiterie-, bakkerij- en banketbakkerijproducten; industrieel gebak; suikergoed; peperkoek; speculoos; wafels; koekjes; smeerpasta's op basis van koekjes, speculoos, koffie, of chocolade. (Benelux inschrijving 1013358)	<i>Kl 30 Chocolade; koffie, thee en cacao en vervangingsmiddelen hiervoor; bewerkte granen, zetmeel en producten hiervan, preparaten voor het bakken en gist; suiker, natuurlijke zoetstoffen, zoete omhulsels en vullingen, bijenproducten; koekjes; melkchocolade.</i>
	<i>(N.B.: De oorspronkelijke taal van het depot is het Engels. Er wordt hier een Nederlandse vertaling toegevoegd van de warenlijst teneinde de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen).</i>

Klasse 29

33. De waren in klasse 29 van verweerder stemmen niet overeen met de waren in klasse 30 van opposant. Hoewel de waren in klasse 29 eveneens voedingsmiddelen zijn, net als de waren in klasse 30 van de ingeroepen rechten, betreft het hier waren die naar hun aard verschillend zijn. Mogelijk zullen één of meer van de waren uit klasse 29 van het teken gebruikt kunnen worden bij de bereiding van de waren uit klasse 30 van de ingeroepen rechten. Er is echter geen sprake van complementariteit, noch van een concurrerend karakter.

Klasse 30

34. Voor wat betreft de *zoete omhulsels en vullingen; koekjes* van het betwiste teken in klasse 30 betwist verweerder niet dat deze vergelijkbaar zijn met de waren in klasse 30 van opposant (zie punt 15). De *koekjes* van verweerder komen ook *expressis verbis* voor in de warenlijst van de ingeroepen merken. 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 identiek, dan wel sterk overeenstemmend zijn, nu de gemotiveerde stelling van de opposant daartoe door verweerder voor deze waren niet is betwist.

35. De waar *cacao* van verweerder stemt overeen met de *smeerpasta's op basis van chocolade* van opposant. Cacao is het hoofbestanddeel van producten van chocolade zoals de smeerpasta's op basis van chocolade. Om dezelfde reden is er ook sprake van overeenstemming tussen *suiker* van verweerder en *suikergoed* van opposant nu het eerste het hoofbestanddeel is van het laatste.

36. De waren *chocolade; melkchocolade* van verweerder stemmen overeen met de waren *bakkerij- en banketbakkerijproducten* van het ingeroepen merk. Zij stemmen overeen naar hun aard en doelpubliek en kennen gelijke producenten en distributiekkanalen. De waren zijn tevens concurrerend.

37. De waren *koffie, thee en vervangingsmiddelen hiervoor; bewerkte granen, zetmeel en producten hiervan, preparaten voor het bakken en gist; natuurlijke zoetstoffen, bijenproducten* van verweerder stemmen niet overeen met de waren van opposant. Hoewel het hier ook om voedingsmiddelen gaat, betreft het hier waren met een andere aard dan de waren van opposant. Bovendien is er geen sprake van een concurrerend en complementair karakter met de waren van de ingeroepen rechten.

Conclusie

38. De betwiste waren zijn deels identiek, deels (sterk) overeenstemmend en deels niet overeenstemmend met de waren van opposant.


Vergelijking van de tekens

39. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁷

40. Hoewel de vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die de tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.⁸ De totaalindruk die door een samengesteld teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, kan in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen worden gedomineerd. Bij de beoordeling of dit het geval is, moet met name rekening worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen 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 teken zich tot elkaar verhouden.⁹

41. De beoordeling van de overeenstemming van de tekens dient, kortom, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

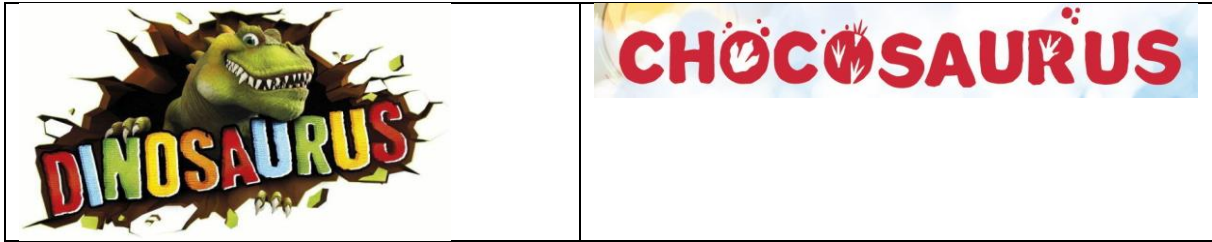
42. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

⁷ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁸ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 71 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

⁹ Gerecht EU 23 oktober 2002, T-6/01, ECLI:EU:T:2002:261, punten 34 en 35 (Matratzen) en 13 december 2007, T-242/06, ECLI:EU:T:2007:391, punt 47 (El Charcutero Artesano).



Visuele vergelijking

43. De ingeroepen merken zijn beide gecombineerde woord-/beeldmerken. Het eerste ingeroepen merk bestaat uit een woord van tien letters, DINOSAURUS. Dit woord is geschreven in hoofdletters waarbij elke letter een verschillende kleur heeft, hetzij rood, blauw, groen, geel of oranje. Het tweede ingeroepen merk bevat ook het woord, DINOSAURUS, in hoofdletters waarbij elke letter een verschillende kleur heeft, hetzij rood, blauw, groen, geel of oranje. Achter en boven het woord staat de afbeelding van een groene dinosaurus. Het woord en dit beeld zijn weergegeven op een bruine achtergrond die openscheurt.

44. Het betwiste teken is ook een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit één woord van elf letters, CHOCOSAURUS. Het woord is weergegeven in rode letters op een witte achtergrond waarin blauw- en geeltinten verwerkt zijn. In de letters O en de letter R van het woord zijn pootafdrukken weergegeven van dieren.

45. Voor samengestelde merken (woord-/beeldelement) geldt dat het wordelement vaak een grotere impact heeft 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.¹⁰ Hoewel het beeldelement van de dinosaurus aan het begin van het tweede ingeroepen merk niet aan de aandacht van het publiek zal ontsnappen¹¹, zal het publiek zeker ook aandacht besteden aan het wordelement gezien de grootte ervan en het opvallende kleurgebruik. Voor wat betreft het eerste ingeroepen merk en het betwiste teken stelt het Bureau vast dat de figuratieve elementen volledig, hetzij bijna volledig samenvallen met de wordelementen, dan wel daarin verwerkt zijn zodat de aandacht van het publiek voornamelijk zal uitgaan naar de wordelementen en ondergeschikt naar de figuratieve elementen.

46. Beide tekens delen zeven letters in identiek dezelfde volgorde aan het einde -OSAURUS. Hoewel de gelijke letters aan het einde van de tekens staan zal de overeenstemming die hierdoor ontstaat het publiek niet ontgaan nu het een significant aantal identiek overeenstemmende letters betreft, namelijk zeven van de elf letters. De tekens verschillen door hun beginletters, respectievelijk DIN in de ingeroepen merken en CHOC in het betwiste teken. Verder verschillen de tekens door hun figuratieve elementen.

47. Visueel zijn de tekens overeenstemmend voor wat betreft de vergelijking met het eerste ingeroepen merk en in zekere mate overeenstemmend voor wat betreft de vergelijking met het tweede ingeroepen merk.

Auditieve vergelijking

48. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak is van belang dat de auditieve weergave van een gecombineerd woord-/beeldmerk overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de

¹⁰ Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

¹¹ Gerechtshof 's-Gravenhage 11 september 2012, 200.105.827/0, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX8916, punt 9 (MOOVE-4MOVE).

grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek naar het visuele aspect van het teken.¹²

49. De ingeroepen merken zullen uitgesproken worden in vier lettergrepen als DI-NO-SAU-RUS. Het betwiste teken zal ook uitgesproken worden in vier lettergrepen, als CHOC-O-SAU-RUS. De uitspraak van het merendeel van de tekens, te weten de laatste zeven letters, is identiek. De uitspraak van de beginletters van de tekens, respectievelijk DIN in de ingeroepen merken en CHOC in het betwiste teken, is verschillend.

50. Auditief zijn de tekens overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

51. De ingeroepen merken bevatten beide het woord dinosaurus dat verwijst naar een vertegenwoordiger van een fossiele groep van reptielen, waartoe de grootste landdieren behoren die ooit hebben bestaan.¹³

52. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan, neemt dit niet weg dat hij het merk kan ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent.¹⁴ In het geval van het betwiste teken kan de consument het teken zien als een samentrekking van het woord CHOCO, dat een verkorting is van chocolade¹⁵, en het element SAURUS, dat zal worden gezien als een verwijzing naar een uitgestorven hagedisachtig dier¹⁶, zeker nu de visuele elementen van de dierenpoten in het teken deze betekenis kunnen ondersteunen.

53. Begripsmatig zijn de tekens overeenstemmend nu ze beide kunnen verwijzen naar een dinosaurus.

Conclusie

54. De tekens stemmen visueel overeen, dan wel in zekere mate overeen. Auditief en begripsmatig zijn de tekens overeenstemmend.

Globale beoordeling

55. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met 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 naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.¹⁷ De waren in klasse 30 zijn bestemd voor het grote publiek en behoren tot de min of meer courante aankopen van dit publiek. Het gemiddelde aandachtsniveau van het publiek mag derhalve normaal geacht worden.

56. 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

¹² Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

¹³ Zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, dinosaurus.

¹⁴ Gerecht EU 13 februari 2007, T-256/04, ECLI:EU:T:2007, punt 57 (Respicur).

¹⁵ Zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, choco.

¹⁶ Zie Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, saurus.

¹⁷ HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

onderscheidingskracht.¹⁸ Het onderscheidend vermogen van het woordelement DINOSAURUS in de ingeroepen merken is eerder beperkt nu het kan verwijzen naar een kenmerk, zoals de vorm, van de betrokken waren.

57. Hoewel bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, is dit slechts een van de elementen die bij deze beoordeling een rol speelt. Zo kan er zelfs bij een ingeroepen merk met zwak onderscheidend vermogen verwarringsgevaar bestaan, met name wegens de overeenstemming van de tekens en de betrokken waren of diensten.¹⁹

58. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens 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 tekens, en omgekeerd.²⁰ Het Bureau merkt in dit kader nog op dat verwarring bij een deel van het publiek voldoende is om de oppositie toe te wijzen.²¹

59. De tekens stemmen visueel overeen, dan wel in zekere mate overeen. Auditief en begripsmatig zijn de tekens overeenstemmend. De betrokken waren van verweerder zijn deels identiek, deels (sterk) overeenstemmend en deels niet overeenstemmend met de waren van opposant. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide waren en de waren van het betwiste teken die identiek, dan wel (sterk) overeenstemmend zijn, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

C. Overige factoren

60. Verweerder verwijst naar andere merken waarin het element SAURUS voorkomt (zie punt 16). Voor zover verweerder hiermee beoogt aan te voeren dat hierdoor het verwarringsgevaar wordt verminderd, merkt het Bureau op dat weliswaar niet is uitgesloten dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het gevaar voor verwarring van twee conflicterende tekens vermindert, maar dat hiermee slechts rekening kan worden gehouden indien is aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van deze oudere merken en het in deze procedure ingeroepen merk, en onder voorbehoud dat de betrokken merken identiek zijn.²² In casu werd dit bewijs niet geleverd.

61. Het bestaan van eerdere (overeenstemmende) merken waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden (zie punt 16), is in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. 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.

62. Verweerder benadrukt nog dat opposant een specifieke huisstijl gebruikt voor zijn merken en verpakkingen die niet lijkt op de tekens, noch op de verpakkingstijl van verweerder (zie punt 19). Met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening

¹⁸ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹⁹ HvJEU 8 november 2016, C-43/15 P, ECLI:EU:C:2016:837, punten 56-71 (compressor technology).

²⁰ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 en de daar genoemde rechtspraak (Equivalenza).

²¹ Gerecht EU 9 maart 2005, T-33/03, ECLI:EU:T:2005:89, punt 39 (Hai/Shark).

²² Vgl. Gerecht EU 7 november 2007, T-57/06, ECLI:EU:T:2007:333 (Top iX) en Gerecht EU 20 januari 2010, T-460/07, ECLI:EU:T:2010:18, punt 68 (Life Blog).

worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (vergelijk hiervoor onder punt 31). Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol.²³

D. Conclusie

63. Op grond van het voorgaande oordeelt het Bureau dat er gevaar voor verwarring bestaat voor de waren van het betwiste teken die identiek, dan wel (sterk) overeenstemmend zijn met de waren van opposant.

IV. BESLUIT

64. De oppositie met nummer 2019100 wordt gedeeltelijk toegewezen.

65. De Benelux aanvraag met nummer 1487349 wordt niet ingeschreven voor:

- Klasse 30: Chocolade; cacao; koekjes; zoete omhulsels en vullingen; suiker; melkchocolade.

66. De Benelux aanvraag met nummer 1487349 wordt wel ingeschreven voor:

- Klasse 29: Alle waren.
- Klasse 30: Koffie, thee en vervangingsmiddelen hiervoor; bewerkte granen, zetmeel en producten hiervan, preparaten voor het bakken en gist; natuurlijke zoetstoffen, bijenproducten.

67. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28, lid 3 UR, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 31 oktober 2024



Tineke Van Hoey
(*rapporteur*)

Eline Schiebroek

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Vincent Munier

²³ HvJEU 15 maart 2007, C-171/06 P, ECLI:EU:C:2007:171, punt 59 (Quantum).