



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**van 31 juli 2008**  
**Nº 2001228**

**Opposant:** **Plus Warenhandelsgesellschaft mbH**  
Wissollstrasse 5-43  
45478 Mülheim  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Arnold & Siedsma**  
Sweelinckplein 1  
2517 GK Den Haag  
Nederland

**Ingeroepen merk:** Alpa (Internationale inschrijving 840731)

*tegen*

**Verweerder:** **Petris Technology & Eng. Co., PJS**  
No. 26, Anahita East Ave., Albord St., Mirdamad Blvd.  
1918845171 Tehran  
Iran (Islamitische Republiek van)

**Gemachtigde:** **Holland van Gijzen, Advocaten en Notarissen**  
Prof. Dr. Dorgelolaan 14  
5613 AM Eindhoven  
Nederland

**Betwiste merk:** ALP (Benelux inschrijving 815840)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 15 januari 2007 heeft verweerder voor waren en diensten in de klassen 29, 30 en 39 een Benelux depot verricht van het woordmerk ALP. Daarbij heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 815840 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 januari 2007.

2. Op 13 maart 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere internationale inschrijving Alpa (inschrijvingsnummer 840731) ingediend op 4 november 2004 voor waren in de klassen 29 en 30.

3. De oppositie is oorspronkelijk ingesteld tegen alle waren en diensten in de klassen 29, 30 en 39 van het bestreden teken, bij het indienen van de argumenten heeft de opposant de oppositie echter beperkt tot de waren in de klassen 29 en 30 van het bestreden teken. De oppositie is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen recht.

4. 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").

5. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

6. De oppositie is ontvankelijk. Op 26 maart 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie.

7. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 27 mei 2007. Het Bureau heeft op 19 juni 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 19 augustus 2007 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

8. Op 20 augustus 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien 19 augustus een zondag was, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement. Deze argumenten zijn op 23 augustus 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 23 oktober 2007 is gegeven om hierop te reageren.

9. Op 18 oktober 2007 heeft verweerder gereageerd op de ingediende argumenten. Het Bureau heeft deze reactie op 23 oktober 2007 aan opposant gestuurd.

10. De opmerkingen van beide partijen zijn ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

11. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

12. 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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

13. Opposant stelde oorspronkelijk bij indiening van het formulier oppositie in tegen alle waren en diensten van het bestreden teken, maar beperkt in zijn argumenten de waren en diensten waartegen de oppositie wordt ingesteld tot de waren in de klassen 29 en 30. Deze waren zijn volgens opposant identiek ofwel sterk soortgelijk aan de waren van opposant. Het in aanmerking komend publiek van deze waren zal volgens opposant niet meer dan normaal geïnformeerd zijn, en in het algemeen niet meer dan gemiddeld oplettend en omzichtig. Dit publiek is eraan gewend dat verschillende voedingsmiddelen onder één en hetzelfde merk worden aangeboden en bovendien kunnen desserts in allerlei vormen worden aangeboden met allerlei ingrediënten.

14. Opposant geeft aan van mening te zijn dat de tekens in hoge mate met elkaar overeenstemmen, er is slechts één letter verschil en volgens opposant moet er op grond van de jurisprudentie meer gelet worden op de overeenkomsten, dan op de punten van verschil. De beginletters van beide tekens zijn identiek en het merk van verweerder zit geheel in het merk van opposant vervat.

15. Opposant is op basis van bovenstaande van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau om de beslissing gegrond te achten en de Benelux merkregistratie door te halen voor de waren in de klassen 29 en 30.

16. Verweerder is van mening dat ALPA geen bekend merk is en dat het niet dermate onderscheidend is, dat aan dit merk een extra grote beschermingsomvang toe zou komen. Verweerder stelt vast dat bij de beoordeling van de overeenstemming van de merken de totaalindruk als maatstaf genomen moet worden. Op auditief vlak is het verschil van één letter naar mening van de verweerder nu juist wel van belang, aangezien dit een wezenlijk andere auditieve indruk geeft. Het ingeroepen recht bestaat daardoor uit twee lettergrepen en het eindigt op een lange klinker, aldus verweerder. Ditzelfde geldt voor de visuele vergelijking van beide woordelementen. Door de toevoeging van de letter "A" is er ook een verschil op begripsmatig vlak volgens verweerder, hierdoor zal het ingeroepen recht eerder opgevat worden al een verwijzing naar het woord "alpha" of "alfa", de eerste letter van het Griekse alfabet. De tekens zijn volgens opposant dan ook niet overeenstemmend op auditief, visueel en begripsmatig vlak.

17. Verweerder is van mening dat de waren niet identiek of soortgelijk zijn, aangezien het in aanmerking komend publiek de waren niet dezelfde herkomst zal toekennen. De omstandigheid dat sommige producten op dezelfde verkooppunten verkocht kunnen worden doet hier niet aan af.

18. Door te stellen dat het in aanmerking komend publiek niet meer dan normaal geïnformeerd, en in het algemeen niet meer dan gemiddeld oplettend en omzichtig is, hanteert opposant volgens verweerder niet het juiste criterium; er moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten. Volgens verweerder moeten het merk zoals

gedeponeerd en het teken zoals gebruikt vergeleken worden. De producten van het merk ALP zijn in de Benelux nog niet daadwerkelijk op de markt gebracht. Het is de bedoeling om de producten in (Islamitische) speciaalzaken te verkopen, gericht op de Islamitische consument. Het is onwaarschijnlijk dat de producten van het merk ALP en het merk ALPA naast elkaar in de schappen verkocht zullen worden.

19. Verweerder is van mening dat er geen gevaar voor verwarring bij het publiek te duchten is en verzoekt het Bureau de procedure af te wijzen en opposant in de volledige kosten van de procedure te verwijzen.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

20. Conform artikel 2.14, lid 1 BVIE kan opposant, als houder van oudere merken, 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.

21. 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”.*

22. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEG over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: “de Richtlijn”) is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

#### **A.1 Vergelijking van de tekens**

23. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

24. 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

25. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, LIMONCHELLO, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002; EL CHARCUTERO ARTESANO, T-242/06, 13 december 2007).

26. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek tenminste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEA, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<b>Alpa</b>	<b>ALP</b>

*Visuele vergelijking*

28. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk dat bestaat uit vier letters. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit drie letters.

29. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De eerste drie letters zijn identiek. Bovendien komt het teken van verweerder in zijn geheel voor in het ingeroepen recht van de opposant. Hoewel het korte merken betreft waarbij verschillen eerder op kunnen vallen, is het Bureau van oordeel dat het verschil in de toevoeging van de letter "A" onvoldoende is om de visuele overeenstemming in de totaalindruk weg te nemen. Het onvolmaakte beeld dat blijft hangen, is het uitgangspunt van de consument en dat is in casu gebaseerd op het eerste gedeelte ALP.

30. Het Bureau is van oordeel dat de tekens visueel in hoge mate overeenstemmen.

*Auditieve vergelijking*

31. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen, terwijl het bestreden teken uit één lettergreep bestaat. De cadans is hierdoor enigszins verschillend. De eerste drie letters zijn echter identiek en het merk van opposant is volledig vervat in het teken van verweerder.

32. Op auditief vlak is het Bureau van oordeel dat de tekens in hoge mate overeenstemmen.

*Begripsmatige vergelijking*

33. Het merk van verweerder roept het begrip Alpen (de bekende bergketen in Europa) op. Het merk van opposant heeft geen betekenis en betreft dus een fantasiebenaming.

34. Aangezien het ingeroepen merk geen betekenis heeft, blijft de begripsmatige vergelijking buiten beschouwing.

#### Conclusie

35. De tekens stemmen visueel en auditief overeen, de begripsmatige vergelijking speelt geen rol.

#### A.2. Vergelijking van de waren en diensten

36. 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

37. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag (in dit geval zoals door opposant beperkt). De argumenten van verweerder met betrekking tot het (voorgenomen) gebruik van het merk van verweerder kunnen dan ook niet in overweging worden genomen.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>Classe 29 Lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage, fromage frais, crème chantilly, crème fraîche, crème aigre, lait condensé, yaourt, babeurre, kéfir, petit-lait, lait en poudre à usage alimentaire, boissons non alcooliques à base de lait et boissons mélangées où le lait prédomine, desserts à base de yaourt, de fromage blanc, de crème, aussi avec des fruits préparés; huiles et graisses comestibles.</p> <p><i>Klasse 29 melk en zuivelproducten, te weten boter, kaas, verse kaas, slagroom, verse room, zure room, gecondenseerde melk, yoghurt, karnemelk, kefir, melkwei, melkpoeder voor voedingsdoeleinden, niet-alcoholische melkdranken en gemengde dranken waarin melk het hoofdbestanddeel is, desserts op basis van yoghurt, witte kaas, room, ook met bereide vruchten; eetbare oliën en vetten.</i></p>	<p>Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.</p>
<p>Classe 30 Riz au lait, bouillie de semoule, glaces comestibles.</p>	<p>KI 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood,</p>

<i>Klasse 30 rijstebrij, griesmeelpudding en -pap; consumptie ijs.</i>	banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.
--	--

*NB de waren- en dienstenlijst van het ingeroepen recht is in het Frans, Engels of Spaans. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.*

#### *Klasse 29*

38. De waren melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten komen voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek. Melkproducten vallen onder de noemer zuivelproducten en zijn derhalve identiek.

39. Voor de overige waren, te weten *vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote en eieren* is er naar het oordeel van het Bureau sprake van soortgelijkheid. Niet alleen kan de consument van mening zijn dat de waren afkomstig zijn van dezelfde fabrikant, veel fabrikanten van voedingswaren bieden immers een heel assortiment voedingsproducten aan, maar het betreft ook producten die bedoeld zijn voor dagelijkse consumptie. De waren zoals gedroogde en gekookte vruchten, geleien, jams, compote en eieren kunnen bovendien mogelijke ingrediënten van de desserts in het ingeroepen recht zijn. De waren zoals vlees, vis en gevogelte zijn, evenals de uitgebreide lijst van zuivelproducten, producten die afkomstig kunnen zijn van een boerderij en derhalve kunnen deze naar mening van de consument van dezelfde producent afkomstig zijn. Naast het feit dat ze afkomstig kunnen zijn van dezelfde producent, worden ze vaak ook verkocht in dezelfde winkels, zoals bijvoorbeeld supermarkten, hiermee zijn de distributiekkanalen dezelfde (zie ook BBIE, oppositiebeslissing La Cucina del Sole, nr 2000728, 24 april 2008).

#### *Klasse 30*

40. De waren consumptie ijs komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek. De waren ijs en consumptie-ijs zijn sterk soortgelijk, het betreft in beide gevallen immers bevroren water bestemd voor menselijke consumptie, al dan niet met toevoeging van andere ingrediënten.

41. De waren *koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten; brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen* zijn soortgelijk aan de waren in de klassen 29 en 30 van het ingeroepen recht. Niet alleen kan de consument van mening zijn dat de waren afkomstig zijn van dezelfde fabrikant – veel fabrikanten van voedingswaren bieden immers een heel assortiment producten aan – maar alle waren zijn tevens bestemd voor menselijke consumptie. Ook de distributiekkanalen zijn dezelfde, alle voornoemde waren kunnen bijvoorbeeld in supermarkten verkregen worden (zie ook BBIE, oppositiebeslissing La Cucina del Sole, reeds geciteerd). Verder betreft het tevens waren die als ingrediënt kunnen dienen van de desserts in de warenlijst van opposant. Tot slot zijn de waren *koffie, thee* en *koffiesurrogaten* van verweerder complementair of concurrerend aan de waren van opposant, zoals de melk en melkproducten en desserts. Zo wordt een maaltijd vaak afgesloten met een kopje koffie of thee en kan iemand als dessert, in de plaats van koffie, opteren voor een ijsje of een ander toetje (zie ook BBIE, oppositiebeslissing Virtu, nr 2001203, 26 mei 2008).

## **B. Overige relevante factoren**

42. 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.

43. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met 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 (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Voor de waren in klasse 29 en 30 geldt dat het hier gebruikelijke consumptiegoederen betreft, waardoor het aandachtsniveau van de consument van een gemiddeld niveau zal zijn.

44. 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, reeds geciteerd).

45. 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 (zie arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18; HvJEG, Sabel, reeds geciteerd, punt 24 en arrest Lloyd, reeds aangehaald, punt 20). In casu is vast komen te staan dat het merk van opposant een fantasiebenaming is en dus een intrinsiek onderscheidend vermogen heeft.

46. Naar aanleiding van het verzoek van verweerder om de opposant te veroordelen de volledige kosten van deze oppositieprocedure te laten betalen, merkt het Bureau op dat de bepalingen voor de kostenverwijzing zijn vastgesteld in het uitvoeringsreglement. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de kosten die gemaakt werden door de andere partij. Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, voorzien in een kostenverwijzing.

### **C. Conclusie**

47. De waren zijn deels identiek en deels soortgelijk. De tekens stemmen visueel en auditief overeen, de begripsmatige vergelijking speelt geen rol. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het publiek van mening kan zijn dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

## **IV BESLUIT**

48. De oppositie met nummer 2001228 is gegrond en wordt toegewezen.

49. Benelux merkinschrijving met nummer 815840 zal worden doorgehaald voor de volgende waren:



Klasse 29: Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.

Klasse 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.

50. Benelux merkinschrijving met nummer 815840 blijft gehandhaafd voor de volgende waren en diensten waartegen de oppositie zich niet heeft gericht:

Klasse 39: Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen.

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

Den Haag, 31 juli 2008

Saskia Smits  
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Willy Neys