

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 31 oktober 2008
N° 2001269

Opposant: **Alps Electric Co. Ltd**
1-7 Yukigaya, Otsuka-cho Ota-ku
145-8501 Tokyo
Japan

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland BV**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam
Nederland

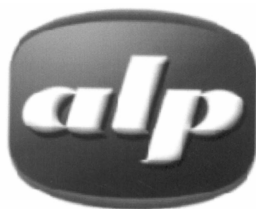
Ingeroepen merk: ALPS (Gemeenschapsmerk 2306967)

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:



(Benelux inschrijving 815839)

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 merkaanvraag verricht van het gecombineerde woord- beeldmerk . 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 815839 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 januari 2007.

2. Op 29 maart 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Gemeenschapsmerk ALPS (inschrijvingsnummer 2306967) ingediend op 19 juli 2001 dat is ingeschreven op 12 mei 2004 voor waren en diensten in de klassen 7, 9, 12, 16, 37, 38, 39 en 42.

3. De oppositie is ingesteld tegen de diensten in klasse 39 van het bestreden teken en is gebaseerd op de diensten in klasse 39 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 12 april 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 13 juni 2007. Het Bureau heeft op 5 juli 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 5 september 2007 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

8. Op 4 september 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 13 september 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 13 november 2008 is gegeven om hierop te reageren.

9. Op 12 november 2007 heeft verweerder gereageerd op de ingediende argumenten. Het Bureau heeft deze reactie op 16 november 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 is van mening dat het woordelement ALP het meest dominante element is in het gecombineerde woord- beeldmerk van verweerder. Beide tekens hebben de eerste drie letters gemeen en bij (overwegend) verbale merken trekt het eerste gedeelte voornamelijk de aandacht van de consument. Het identieke ALP heeft een omvangrijke invloed op de beoordeling van de totaalindruk van de tekens en zal duidelijker worden herinnerd dan de rest, aldus opposant. De gekozen grafische weergave en kleurstelling van het jongere merk zijn volgens opposant onvoldoende om de overeenstemming tussen beide tekens op te heffen. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend. Auditief bestaan beide tekens uit één lettergreep die identiek, danwel vrijwel identiek is, het ontbreken van de "S" heft de gelijkenis tussen beide merken niet op. Opposant is van mening dat de tekens in fonetisch opzicht ook overeenstemmen. Ook begripsmatig zijn de tekens volgens opposant overeenstemmend, nu ze beide het element ALP bevatten dat identiek is aan het Engelse woord "alp" of "alps" voor het gebergte "de Alpen".

14. Opposant voert aan dat beide tekens voor identieke diensten gedeponeerd zijn, te weten transport, verpakking en opslag van goederen. Opposant is van mening dat de organisatie van reizen in het merk van verweerder soortgelijk is aan de diensten transport, verpakking en opslag van goederen van opposant.

15. Er is volgens opposant sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het geopponeerde merk te weigeren en de verweerder in de kosten van de oppositieprocedure te veroordelen.

16. Verweerder stelt dat er een innerlijke tegenstrijdigheid is in de argumenten van opposant met betrekking tot de waren en diensten waartegen de oppositie zich richt. Op het afschrift bij de kennisgeving van ontvankelijkheid was namelijk vermeld dat de oppositie zich richtte tegen de diensten in klasse 39 van het merk van verweerder. In de argumenten staat echter dat de oppositie zich richt tegen "alle waren in de registratie met nummer 815839: klasse 39 transport, verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen". Verweerder gaat ervan uit dat de oppositie zich alleen richt tegen klasse 39.

17. Verweerder stelt zich primair op het standpunt dat opposant niet heeft aangetoond dat het merk ALPS gedurende een ononderbroken periode van vijf jaren normaal werd gebruikt voor de diensten in klasse 39. Als opposant dit gebruik niet aan kan tonen, dient het merk ALPS vervallen te worden verklaard voor deze diensten, waardoor de oppositie dient te worden afgewezen.

18. Volgens verweerder is er subsidiair geen sprake van auditieve overeenstemming, aangezien de letter "S" aan het einde van het woord ALPS een scherpe klank heeft in tegenstelling tot het woord ALP van

verweerder. Ook visueel is er volgens verweerder geen overeenstemming door de toevoeging van de letter "S".

19. Voor wat betreft de waren wijst verweerder erop dat hij voedingsproducten produceert, distribueert en vervoert en dat, voor zover verweerder begrijpt, opposant een onderneming is die zich bezighoudt met elektronica. Dit zijn derhalve twee totaal verschillende markten en het in aanmerking komend publiek is dan ook totaal anders volgens verweerder.

20. Primair verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen, aangezien opposant niet heeft aangetoond het merk te hebben gebruikt gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar. Subsidiair is verweerder van mening dat vanwege de auditieve en visuele verschillen tussen beide merken en vanwege het feit dat het in aanmerking komend publiek bij beide merken totaal verschillend is, er geen gevaar voor verwarring bij het publiek te duchten is en hij verzoekt het Bureau de procedure af te wijzen en opposant in de volledige kosten van de procedure te verwijzen.

III. BESLISSING

A. Bewijzen van gebruik

21. In toepassing van de bepalingen van artikel 2.16, lid 3, sub a BVIE juncto artikel 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29, lid 2 Uitvoeringsreglement (hierna "UR") dient het merk voor de waren en diensten waarvoor het merk ingeschreven is normaal gebruikt te zijn in het Beneluxgebied gedurende een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen oppositie wordt ingesteld.

22. Verweerder heeft in de argumenten expliciet en onvoorwaardelijk gesteld dat hij van mening is dat het ingeroepen recht van opposant gebruiksplichtig is (zie overweging 17). Het Bureau heeft dan ook het verzoek van verweerder aan opposant om bewijzen van gebruik in te dienen doorgeleid aan opposant, aangezien het Bureau een lijdelijke rol heeft met betrekking tot de uitwisseling van de argumenten van partijen. Partijen bepalen immers de omvang van het geschil.

23. De betwiste merkaanvraag werd gepubliceerd op 19 januari 2007. De relevante gebruikperiode loopt dus van 19 januari 2002 tot 19 januari 2007. Aangezien het ingeroepen recht werd ingeschreven binnen deze periode is er geen sprake van bovengenoemde gebruiksplicht.

A. Verwarringsgevaar

24. 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.

25. 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"*.

26. 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


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

29. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer 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).

30. 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.

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ALPS	

Visuele vergelijking

32. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk dat bestaat uit vier letters. Het bestreden teken is een gecombineerd woord- beeldmerk, dat bestaat uit een zwartgrijze vierkante achtergrond met afgeronde hoeken waarin drie witte letters geplaatst zijn.

33. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het woordelement. Dit betekent echter niet dat het beeldelement genegeerd kan worden, aangezien de vergelijking van de tekens gebaseerd is op de totaalindruk.

34. In het teken van verweerder neemt het woord een dominante plaats in, dit is namelijk groot en centraal weergegeven.

35. 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. Het verschil in de "S" is onvoldoende 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.

36. Het Bureau is van oordeel dat de tekens visueel in hun totaliteit in hoge mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

37. Het ingeroepen recht bestaat evenals het bestreden teken uit één lettergreep. Het eerste deel van de lettergreep is identiek en het merk van opposant is volledig vervat in het teken van verweerder.

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

Begripsmatige vergelijking

39. Beide merken roepen het begrip Alpen op, het betreft een verwijzing naar de bekende bergketen in Europa. Het teken van verweer geeft deze bergketen grammaticaal weer in de enkelvoudsvorm en het ingeroepen recht in de meervoudsvorm.

40. Ondanks de verwijzing naar de Alpen, is het Bureau overigens van mening dat het teken ALP niet rechtstreeks beschrijvend wordt opgevat door het in aanmerking komend publiek voor de betrokken diensten of voor de kwaliteit daarvan, dit geldt eveneens voor het ingeroepen recht ALPS.

41. Vanwege dezelfde connotatie die merk en teken oproepen, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van een hoge mate van begripsmatig overeenstemming.

Conclusie

42. De tekens stemmen begripsmatig en auditief in hoge mate overeen en stemmen visueel overeen.

A.2. Vergelijking van de waren en diensten

43. 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).

44. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag. Het argument van verweerder dat beide tekens in een verschillende markt worden gebruikt en zich op een verschillend publiek richten kan dan ook niet on overweging worden genomen, aangezien die niet blijkt uit de opsomming van de diensten.

45. Voor wat betreft het argument van verweerder inzake de onduidelijkheid omtrent de omvang van de oppositie (zie overweging 16), wijst het Bureau erop dat bij indiening van de formulieren de omvang van de oppositie wordt vastgesteld door opposant, dit kan in een later stadium niet uitgebreid worden. Opposant heeft in deze oppositie in de formulieren duidelijk aangegeven dat de oppositie zich richt tegen de diensten in klasse 39. Het Bureau is overigens van mening dat dit ook duidelijk is gebleken uit de argumenten van opposant.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 39 Transport; verpakking en opslag van goederen.	Klasse 39 Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen.

46. De diensten transport, verpakking en opslag van goederen komen expressis verbis voor in beide dienstenlijsten en zijn derhalve identiek.

47. Transport kan zowel het transport van goederen als het transport van mensen behelzen. In die zin zijn de diensten van transport soortgelijk aan organisatie van reizen, aangezien als onderdeel van de organisatie van een reis het transport (van zowel de mensen als de bagage) naar de plek van bestemming een belangrijk element is. Deze diensten kunnen naar oordeel van het Bureau dan ook als complementair en derhalve soortgelijk beschouwd worden.

B. Overige relevante factoren

48. 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.

49. 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 diensten in klasse 39 is het Bureau van oordeel dat het aandachtsniveau van de consument van een gemiddeld niveau zal zijn.

50. 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).

51. 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, hoewel beide merken wellicht als verwijzend opgevat zouden kunnen worden, er geen sprake is van beschrijvende merken. Er is dan ook sprake van een intrinsiek onderscheidend vermogen.

52. 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

53. De diensten zijn identiek en soortgelijk. De tekens stemmen visueel, auditief en begripsmatig in hoge mate overeen. 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

54. De oppositie met nummer 2001269 is gegrond en wordt toegewezen.

55. Benelux merkinschrijving met nummer 815839 zal worden doorgehaald voor de volgende diensten:

Kl 39 Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen.

56. 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 oktober 2008

Saskia Smits
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Willy Neys