



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 31 juli 2008
Nº 2001297

Opposant: **Barry Callebaut AG**
Westpark Pfingstweidstr. 60
8005 Zürich
Zwitserland

Gemachtigde: **Office Kirkpatrick s.a.**
Avenue Wolfers 2
1310 La Hulpe
België

Ingeroepen merk: ALPIA (Gemeenschapsmerk 3534518)

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 30 maart 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Gemeenschapsmerk ALPIA (inschrijvingsnummer 3534518) ingediend op 19 maart 2004 en ingeschreven op 10 november 2005 voor waren in klasse 30.

3. De oppositie is ingesteld tegen een beperkt aantal waren in klasse 30 van het bestreden teken, te weten cacao, banketbakkers- en suikerbakkerswaren en 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 23 april 2007 verstuurd 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 24 juni 2007. Het Bureau heeft op 16 juli 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 16 september 2007 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

8. Op 17 september 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien 16 september een zondag was, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement. Deze argumenten zijn op 20 september 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 20 november 2007 is gegeven om hierop te reageren.

9. Op 19 november 2007 heeft verweerder gereageerd op de ingediende argumenten. Het Bureau heeft deze reactie op 21 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 stelt dat de waren identiek zijn.

14. Opposant licht toe dat beide merken woordmerken zijn in standaardletters. Bij verbale merken is het eerste gedeelte over het algemeen het gedeelte dat voornamelijk de aandacht van de consument trekt, bovendien is het merk van verweerder volledig opgenomen in het merk van opposant, aldus opposant. Het visuele verschil door de toevoeging van "IA" in het merk van opposant is klein, aangezien het oudere merk het teken van verweerder volledig omvat. De visuele gelijkenis tussen beide merken is dan ook sterk volgens opposant. Auditief is het verschil in uitgang, door de letters i en a, zo klein dat het geen of nauwelijks impact heeft. Begripsmatig gezien is het jongere merk ALP niet beschrijvend met betrekking tot de waren, ook al betekent het een afzonderlijke berg uit de alpen of een weide in het hooggebergte. Het merk van opposant heeft geen betekenis, het is een onderscheidend merk dat gezien het feit dat het beschouwd kan worden als een fantasiebenaming een intrinsiek onderscheidend vermogen heeft, het dient dus een ruimere bescherming te genieten dan merken met een geringer onderscheidend vermogen. Toch kan het publiek volgens opposant een verband zien tussen beide tekens. Er is volgens opposant begripsmatig dan ook overeenstemming in die zin dat het publiek de tekens met elkaar in verband zou kunnen brengen wegens het overeenstemmende element "alp". De verschilpunten tussen de tekens zijn volgens opposant niet voldoende sterk om tot een andere totaalindruk te komen.

15. Opposant is op basis van de jurisprudentie dan ook van mening dat er een reëel verwarringsgevaar tussen het oudere merk en het jongere merk bestaat en verzoekt het Bureau de oppositie te aanvaarden, de inschrijving van ALP door te halen voor de waren waartegen de oppositie zich richt en verweerder in de kosten te verwijzen.

16. Verweerder is van mening dat ALPIA in combinatie met de waren waarvoor het geregistreerd is, niet dermate onderscheidend is, zodat aan dit merk slechts een beperkte beschermingsomvang toekomt. Verweerder stelt dat het auditieve verschil door de uitgang "ia" niet zo gering is als opposant beweert. ALP bestaat uit één lettergreep en ALPIA daarentegen uit drie lettergrepen, waarbij de laatste klinker als een lange klank wordt uitgesproken volgens verweerder. Deze verschillen zijn dusdanig opvallend dat het publiek geen verband zal leggen tussen beide merken, aldus verweerder. Ook visueel is de toevoeging van de i en de a volgens verweerder dusdanig dat het publiek geen verband zal leggen tussen beide merken. Uit de argumentatie van opposant met betrekking tot de begripsmatige overeenstemming volgt volgens verweerder dat de merken niet overeenstemmend zijn; het merk van verweerder heeft een betekenis en het merk van opposant niet.

17. Verweerder is van mening dat vanwege het auditieve, visuele en begripsmatige verschil tussen beide merken geen gevaar voor verwarring bij het publiek te duchten is en verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en opposant in de volledige kosten van de procedure te verwijzen.

III. **BESLISSING**

A. **Verwarringsgevaar**

18. 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.

19. 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”.*

20. 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**

21. 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).

22. 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).

23. 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.

24. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ALPIA	ALP

Visuele vergelijking

25. Zowel merk als teken zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit vijf letters en het bestreden teken bestaat uit drie letters.

26. 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 het suffix 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.

27. Het Bureau is van oordeel dat de tekens visueel overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

28. Het ingeroepen recht bestaat uit drie 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.

29. Op auditief vlak is het Bureau van oordeel dat de tekens in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

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

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

Conclusie

32. De tekens stemmen visueel overeen en auditief in zekere mate overeen, de begripsmatige vergelijking speelt geen rol.

A.2. Vergelijking van de waren en diensten

33. 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).

34. 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).

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 30 Chocolade, producten van chocolade, suikerwaren, pralines, snoepgoed, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, cacao, marsepein.	Klasse 30 Cacao, banketbakkers- en suikerbakkerswaren.

35. De waren cacao, banketbakkers- en suikerbakkerswaren komen expressis verbis voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

B. Overige relevante factoren

36. 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.

37. 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 30 geldt dat het hier gebruikelijke consumptiegoederen betreft, waardoor het aandachtsniveau van de consument van een gemiddeld niveau zal zijn.

38. 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).

39. 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.

40. 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

41. De waren zijn identiek. De tekens stemmen in hun totaalindruk visueel overeen en auditief in zekere mate 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

42. De oppositie met nummer 2001297 is gegrond en wordt toegewezen.

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

klasse 30: cacao, banketbakkers- en suikerbakkerswaren.

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

Klasse 29 alle waren

Klasse 30 Koffie, thee, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.

Klasse 39 alle diensten

45. 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