

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 10 juni 2008
N° 2001406

Opposant: **RoWi Fleischwarenvertrieb GmbH**
Westring 17
27793 Wildeshausen,
Duitsland

Gemachtigde: **Rechtsanwälte Weyen, König & Pfluger**
Thomas König
Alexanderstrasse 127
26121 Oldenburg
Duitsland

Ingeroepen merk:



(Europese inschrijving 2389716)

tegen

Verweerder: **Oriental House B.V.B.A.**
Herentalsebaan 450
2160 Wommelgem,
België

Gemachtigde: **ARNOLD & SIEDSMA**
Meir 24 Bus 17
B-2000 Antwerpen,
België

Betwiste merk: ALADIN (Benelux depot 1128523)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 6 februari 2007 heeft verweerder voor waren in klasse 30 een Benelux merkaanvraag verricht van het woordmerk ALADIN, deze merkaanvraag is onder nummer 1128523 in behandeling genomen en werd op 9 februari 2007 gepubliceerd.

2. Op 30 april 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze



merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op het eerdere Gemeenschapsmerk (inschrijvingsnummer 2389716) ingediend op 26 september 2001 en ingeschreven op 9 december 2002 voor waren in de klassen 5, 29 en 30.

3. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 30 van het betwiste merkdepot en 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 11 mei 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 12 juli 2007. Het Bureau heeft op 18 juli 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 18 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. 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. Verweerder heeft hierop op 19 november 2007 gereageerd. Deze reactie is op 23 november 2007 door het Bureau aan de opposant verzonden.

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 verwijst naar een lijst van andere merkinschrijvingen die het element ALADIN bevatten en wijst erop dat de waren identiek zijn. Ook de tekens zijn volgens opposant identiek. Er is volgens opposant dan ook sprake van gevaar voor verwarring.

14. Verweerder wijst er op dat de lijst van oudere registraties niet van belang is, aangezien er slechts één recht werd ingeroepen in de oppositie.

15. Verweerder is van mening dat de overeenstemming tussen beide tekens miniem is. Op visueel vlak verschillen de totaalindrukken vanwege het gebruik van de kleur, de speciale schrijfwijze en het onderschrift. Op auditief vlak is er volgens verweerder sprake van een vergelijking van 4 woorden in het ingeroepen recht: ALADIN YOUR HALAL SPECIALIST en één woord in het betwiste teken: ALADIN. Ook hier is dus slechts sprake van een beperkte overeenstemming volgens verweerder. Hoewel beide tekens op begripsmatig vlak verwijzen naar hetzelfde sprookje uit Duizend-en-één Nacht, is ook hier volgens opposant slechts sprake van een geringe overeenstemming, nu in het ingeroepen recht ook HALAL SPECIALIST is opgenomen. Halal heeft immers een duidelijke betekenis als term waarmee wordt aangegeven wat voor moslims toegestaan is, aldus verweerder.

16. De waren zijn volgens verweerder deels identiek.

17. Volgens verweerder verschillen de totaalindrukken van de merken, aangezien het dominerende deel van het merk van opposant bestaat uit de afbeelding in kleur van de olielamp met rookwolk en niet enkel uit het wordelement ALADIN. Opposant kan de beschermingsomvang van het gedeponeerde beeldmerk niet verruimen tot een monopolie met betrekking tot het woordmerk. Verwezen wordt hierbij naar de uitspraak inzake het kort geding in de zaak HOLIDAY CARS) Rechtbank te Haarlem, zaaknummer 108667/KG ZA 04-666).

18. Nu ALADIN volgens verweerder niet het dominante element van het ingeroepen recht is, is er ook geen gevaar voor verwarring. Verweerder verzoekt dan ook de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

19. 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.

20. 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”.*

21. 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


22. 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).

23. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEG, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

24. 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).

25. 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.

26. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p style="text-align: center;">ALADIN</p>

Begripsmatige vergelijking

27. Zowel het ingeroepen recht als het teken van verweerder verwijzen naar de sprookjesfiguur ALADIN uit het verhaal uit Duizend-en-één Nacht (Aladin en de wonderlamp is een verhaal uit Duizend en een nacht. Aladin is een zwerver die een lamp vindt waar een geest in huist. Deze geest vermag wensen te vervullen, bron: <http://nl.wikipedia.org/wiki/Aladin>).

28. YOUR HALAL SPECIALIST is in onderschrift opgenomen en heeft voor het publiek in de Benelux een duidelijke betekenis. Het verwijst namelijk, zoals verweerder terecht opmerkt, naar het feit dat de producten halal zijn, dus voor moslims toegestaan. Volgens vaste rechtspraak zal het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIONE en NLCollection, GEA 6 oktober 2004, T-117/03–T-119/03 en T-171/03). Het dominerende element is dan ook ALADIN.

29. Er bestaat een begripsmatige overeenstemming tussen de tekens.

Visuele vergelijking

30. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord- beeldmerk, bestaande uit het woord ALADIN in een groot lettertype in blauwe letters, weergegeven in de rookwolk die opstijgt uit de olielamp. Onderaan het merk is het onderschrift YOUR HALAL SPECIALIST opgenomen.

31. Het Bureau is van oordeel dat gezien de totaalindruk van het merk, het element ALADIN het dominerende element is. Dit staat centraal bovenaan in het merk, weergegeven in heldere blauwe letters. De illustratie van de olielamp zal naar oordeel van het Bureau worden opgevat als een versieringselement dat verwijst naar de wonderlamp in het sprookje van duizend-en-één nacht. YOUR HALAL SPECIALIST is in onderschrift opgenomen en heeft bovendien voor het publiek in de Benelux een duidelijke betekenis, zoals hierboven reeds uiteen werd gezet. Dit zal naar oordeel van het Bureau door het publiek dan ook niet opgevat worden als dominerend onderdeel van het merk, maar meer als informatie met betrekking tot het product.

32. Het dominerende element ALADIN uit het teken van opposant is identiek aan het teken van verweerder.

33. De tekens hebben in visueel opzicht in de totaalindruk een zekere mate van overeenstemming.

Auditieve vergelijking

34. Zoals hierboven reeds werd vastgesteld is het dominerende element in het merk van opposant ALADIN, het publiek zal aan het merk refereren door gebruik van dit wordelement. Het onderschrift zal door het in aanmerking komend publiek opgevat worden als informatie betreffende het product en niet als dominerend onderdeel van het merk.

35. Het dominerende element ALADIN uit het merk van opposant is identiek aan het teken van verweerder.

36. De tekens zijn in auditief opzicht overeenstemmend.

Conclusie

37. De tekens stemmen begripsmatig en auditief overeen en hebben een zekere mate van visuele overeenstemming.

A.2. Vergelijking van de waren

38. 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).

39. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 5 Voedingsmiddelen voor baby's.	
Klasse 29 Melk en melkproducten; chips.	
Klasse 30 Rijst.	Klasse 30 Rijst

40. De waren in klasse 30 zijn identiek.

A.3. Overige relevante factoren

41. 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.

42. 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). Het Bureau is van mening dat het in aanmerking komende publiek in dit geval de gemiddelde consument is die geen bijzonder hoog aandachtsniveau heeft. Het gaat om gangbare levensmiddelen die men bijvoorbeeld in de supermarkt kan kopen.

43. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald). Er is in onderhavig geval sprake van identieke waren.

44. 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 aangehaald, punt 24 en arrest LLOYD, reeds aangehaald, punt 20). Hoewel beide merken verwijzen naar het sprookje uit Duizend-en-één Nacht, is ALADIN niet beschrijvend voor de waren en in die zin betreft het een fantasiebenaming met een intrinsiek onderscheidend vermogen.

45. Voor wat betreft de verwijzing van verweerder naar de zaak Holiday Cars (Rechtbank te Haarlem, zaaknummer 108667/KG ZA 04-666), merkt het Bureau op dat de beoordeling inzake een oppositie bestaat uit het vaststellen van een mogelijk gevaar van verwarring tussen de tekens, dit wordt gedaan aan de hand van de daarvoor geldende wetgeving en jurisprudentie. Bovendien ziet de overweging waar verweerder naar verwijst op de onmogelijkheid om een monopolie te verkrijgen op beschrijvende woordelementen van een gecombineerd woord- beeldmerk. Dit is in onderhavig geval niet aan de orde, nu het dominerende element ALADIN een intrinsiek onderscheidend vermogen toekomt, zoals hierboven werd vastgesteld.

B. Conclusie

46. De waren zijn identiek. De tekens stemmen begripsmatig en auditief overeen en hebben een zekere mate van visuele overeenstemming. 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

47. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

48. De oppositie met nummer 2001406 gegrond is.

49. De Benelux merkaanvraag met nummer 1128523 niet ingeschreven wordt.

50. De verweerder 1.000 euro verschuldigd is aan 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, 10 juni 2008

Saskia Smits
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Willy Neys