

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2001594
van 21 juli 2009

Opposant: **KOFFIEBRANDERIJ EN THEEHANDEL "DRIE MOLLEN SINDS 1818"**
B.V.
Zuid-Willemsvaart 217
5211 SH 's-Hertogenbosch
Nederland

Gemachtigde: **VEREENIGDE**
Postbus 87930
2508 DH 's-Gravenhage
Nederland

Merk: Benelux inschrijving 42335

GALA

tegen

Verweerder: **Kaktus Participaties B.V.**
Koningsstraat 8
1213 AX Hilversum
Nederland


Gemachtigde: **Kaktus Group**
Oscar Romerolaan 8
1216 TK Hilversum
Nederland

Betwiste merk: Benelux depot 1131775



I. FEITEN EN PROCEDURE**A. Feiten**

1. Op 23 april 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde woord-

 ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 29 en 30. Deze aanvraag is onder nummer 1131775 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 april 2007.

2. Op 20 juni 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 42335 van het woordmerk GALA, ingediend op 2 juli 1971 voor waren in klasse 30.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen Benelux inschrijving zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen de waar "koffie" in klasse 30 van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op de waar "koffie" in klasse 30 van het ingeroepen recht.

5. 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").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 9 juli 2007.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 10 september 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 10 september 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 10 november 2007 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 9 november 2007 heeft de opposant argumenten ingediend, evenwel slechts in één exemplaar. Teneinde een exemplaar van deze argumenten te kunnen doorsturen naar de wederpartij, heeft het Bureau op 13 november 2007 opposant verzocht een tweede exemplaar in te dienen en heeft opposant daartoe in de gelegenheid gesteld tot en met 13 januari 2008.

10. Op 20 november 2007 heeft opposant het tweede exemplaar van zijn argumenten ingediend. Op 21 november 2007 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld om daarop te reageren tot en met 21 januari 2008.

11. Op 18 januari 2008 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 21 januari 2008 doorgestuurd naar opposant.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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.

A. Argumenten van opposant

15. Opposant is van mening dat het meest onderscheidende en in het oog springende element van het teken van verweerder het bestanddeel XALA is. Evenals het merk van opposant bestaat dit bestanddeel uit vier letters, met als enige verschil de letter X in plaats van de letter G. De letter X is echter zodanig weergegeven dat ze grote gelijkens vertoont met een "g" zoals gebruikt wordt in combinatie met letters die met schreven worden geschreven, omdat het vetgedrukte deel in de X overeenkomt met de dikkere delen van de letter "g" met schreven geschreven, aldus opposant. Deze schrijfwijze van de "g" past ook geheel bij het overig gekozen lettertype, namelijk met schreven, zoals dat terugkeert in het verder identieke woordbestanddeel ALA.

16. De toevoeging van de gekleurde vlakken op de achtergrond doen opposant denken aan een vrolijk gestreept zonnescherm, waarin ook het woord WOW gelezen zou kunnen worden. Volgens opposant wordt deze toevoeging opgevat als een versiering of betreft het een aanprijzende uitroep, in de zin van: "Wow, wat lekker!" In beide gevallen betreft het een niet dominant onderdeel van het teken, want er kan geen onderscheidend vermogen aan worden toegekend, aldus opposant.

17. Opposant concludeert dan ook dat er een sterke visuele overeenkomst bestaat tussen het merk en het teken, waarbij zelfs gesproken kan worden van nagenoeg identieke tekens.

18. Auditief verschillen de tekens eveneens in geringe mate van elkaar, aldus opposant, aangezien drie van de vier letters op dezelfde plaats en in dezelfde volgorde staan en zij in beide gevallen worden voorafgegaan door een medeklinker. De lettercombinatie ALA is eenvoudig uit te spreken in de drie Beneluxtalen. Een woord dat aanvangt met een X is over het algemeen echter moeilijk uit te spreken en de consument zal dan ook snel geneigd zijn te kiezen voor een uitspraak die makkelijker in de mond ligt zoals GALA. Bovendien ligt de nadruk op de klank van de uitspraak van ALA en juist op dit punt zijn beide tekens identiek, aldus opposant.

19. Op conceptueel vlak is er geen duidelijk verschil, zo meent opposant. Het woord GALA betekent letterlijk: "Luisterrijke, schitterende en chique partij of staatsiekleiding", maar in combinatie met de waren "koffie" waarvoor het merk is ingeschreven zal deze betekenis niet snel worden toegekend. Evenmin heeft het woord XALA in combinatie met koffie een specifieke betekenis, aldus opposant.

20. Bovendien is opposant van oordeel dat hierbij in aanmerking dient genomen te worden dat de waren waarop opposant zich baseert identiek zijn aan de waren waartegen de oppositie zich richt. Dit kan er immers toe bijdragen dat het verschil in begripsmatige betekenis niet voldoende is om de visuele en auditieve overeenstemming te neutraliseren.

21. Opposant concludeert dat het teken van verweerder gevaar voor verwarring kan doen ontstaan bij het publiek en verzoekt de inschrijving ervan af te wijzen voor "koffie".

B. Reactie van verweerder

22. Verweerder kan geenszins het argument van opposant volgen, dat het meest onderscheidende element in het teken van verweerder het bestanddeel XALA zou zijn. Immers, het teken is in zijn geheel XALAWOW en wordt in zijn geheel gebezigd, uitgesproken en gevoerd, aldus verweerder. Verweerder gebruikt het teken nimmer in onderdelen en verwijst in dat verband naar zijn website.

23. De door opposant aangehaalde jurisprudentie is volgens verweerder niet relevant, gezien het feit dat daarin telkens sprake is van een dominant bestanddeel.

24. Verweerder beaamt dat zijn teken is aangevraagd voor de waar "koffie".

25. Verweerder is van mening dat er in de onderhavige kwestie geen enkel verwarringsgevaar bestaat bij het publiek.

26. Op grond van het bovenstaande verzoekt verweerder de oppositie ongegrond te verklaren en over te gaan tot inschrijving van het betwiste teken.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

27. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

28. 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."

29. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 2008/95/EG van de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen

dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).


Vergelijking van de tekens

30. 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).

31. 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.

32. 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 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

33. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
GALA	

Visuele vergelijking

34. Het merk van opposant is een zuiver woordmerk, bestaande uit het woord GALA. Het teken van verweerder is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woorden XALA in zwarte letters op de voorgrond en WOW in oranje letters op de achtergrond. Het rechterbeen van de letter X bestaat uit een sierlijke gebogen lijn, die zwaarder is uitgevoerd dan de overige letters van dit woord. De beide letters W zijn in het groot en in een speciaal lettertype uitgevoerd. De letter O is in vergelijking met alle overige letters eerder klein weergegeven.

35. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement 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 wordelement.

36. Het onderhavig teken bevat twee wordelementen. Het element XALA is prominent aanwezig omdat het op de voorgrond staat, in het zwart is uitgevoerd en door de speciale schrijfwijze van de letter X. Doordat dit element op de voorgrond staat, over het achterliggende element heen, is dit laatste element minder vlot leesbaar. Bovendien is dit achtergrondelement in een lichtere kleur uitgevoerd, hetgeen een ondergeschikte positie suggereert. Het element XALA kan dus als dominante bestanddeel van het teken worden aangemerkt.

37. Dit hoofdbestanddeel bestaat, evenals het merk van opposant, uit vier letters, waarvan drie identiek, waarbij voorbijgegaan kan worden aan het gebruik van kleine letters enerzijds en hoofdletters anderzijds (zie in die zin ook BBIE, oppositiebeslissing Arrow Jazz in the park, nr. 2000715). Het enige punt van verschil is dus de eerste letter, maar dit doet niet af aan de globale indruk van visuele overeenstemming.

38. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

39. Het merk van opposant bestaat uit twee lettergrepen, het dominante bestanddeel van het betwiste teken eveneens. Door de scheiding die is aangebracht tussen dit dominante bestanddeel en het beeldelement, zowel qua grootte van de letters, qua positie als qua kleurstelling, is het twijfelachtig of de gemiddelde consument dit teken in één geheel zal uitspreken als XALAWOW. Het dominante bestanddeel van het teken bevat dezelfde klinkers als het merk en klinkt dus gelijklopend. Het enige punt van verschil is dus de eerste letter, die bij het teken nadrukkelijker wordt uitgesproken dan de eerste letter van het merk, aangezien de letter X fonetisch in feite twee klanken omvat en de G een velare klank is die, gevolgd door de letter A, zacht uitgesproken wordt. Dit verandert echter weinig aan het globale klankbeeld en de cadans van beide tekens.

40. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

41. Noch het teken van verweerder in zijn geheel genomen noch het hoofdbestanddeel daarvan heeft een betekenis. Het element WOW kan een uitroep zijn van ontzag, plezier, pijn, verbazing (van Dale), maar dit maakt nog niet dat het teken in zijn globaliteit een vaststaande betekenis heeft. Het merk van opposant betekent "hooft", "schitterende en chique partij" of de daarbij behorende kleding. Merk en teken stemmen begripsmatig dus niet overeen.

42. De tekens zijn op begripsmatig vlak niet overeenstemmend.

Conclusie

43. Het merk en het teken zijn visueel en auditief overeenstemmend. Op begripsmatig vlak stemmen zij niet overeen.

Vergelijking van de waren

44. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

45. 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.

46. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 30 Koffie.	KI 30 Koffie.

Conclusie

47. De waren zijn identiek.

A.2. 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. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In het voorliggend geval gaat het om "koffie", een dagelijks consumptiegoed voor de gemiddelde consument. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument van deze waren mag dan ook normaal geacht worden.

50. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. GEA, Bass, T-292/01, 14 oktober 2003 en Zirh, T-355/02, 3 maart 2004; HvJEG, Picaro, C-361/04 P, 12 januari 2006).

51. Gelet op de mate van visuele en auditieve overeenstemming is het Bureau van oordeel dat het begripsmatig verschil onvoldoende is om deze overeenstemming te neutraliseren.

52. Met de opmerkingen van verweerder aangaande de feitelijke wijze van gebruik van het teken (zie punt 22), kan geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van merk en teken uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens.

B. Conclusie

53. De tekens stemmen visueel en auditief overeen. Begripsmatig zijn ze niet overeenstemmend, maar het Bureau acht dit onvoldoende om de visuele en auditieve overeenstemming te kunnen neutraliseren. Gelet op de overeenstemming tussen de tekens en op de identieke waren, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat die waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming, en er dus sprake is van verwarringsgevaar.

IV. BESLUIT

54. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

55. Oppositie met nummer 2001594 gegrond is.

56. Benelux depot 1131775 niet wordt ingeschreven voor de volgende waren:
Klasse 30 Koffie.

57. Benelux depot 1131775 wordt ingeschreven voor alle waren waartegen de oppositie niet was gericht, te weten:

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.

Kl 30 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.

58. De verweerder 1.000 euro verschuldigd is 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, 21 juli 2009

Willy Neys
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gérard