



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2001941

van 2 maart 2009

- Opposant:** **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstr. 1
74167 Neckarsulm
Duitsland
- Gemachtigde:** **CABINET BEDE S.A.**
Boulevard General Wahis 15
1030 Brussel
België
- Ingeroepen recht:** Europese inschrijving 4637476

Chalou

tegen
- Verweerder:** **Elday VOF**
Van Hallstraat 5
1161 CG Zwanenburg,
Nederland
- Betwiste merk:** depotnummer 1139219

MALOU

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

1. Op 12 juli 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk MALOU ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 3, 14, 25 en 35. De aanvraag is onder nummer 1139219 in behandeling genomen en gepubliceerd op 19 juli 2007.
2. Op 25 september 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 4637476 Chalou ingediend op 16 september 2005 en ingeschreven op 25 juli 2006 voor waren in klasse 3.
3. De opposant is de houder van de ingeroepen Europese inschrijving, zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en van de betwiste aanvraag tot inschrijving en gebaseerd op alle waren 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 2 oktober 2007.
8. Op 8 oktober 2007 heeft het Bureau aan beide partijen meegedeeld dat er een andere oppositie is ingesteld tegen het teken van verweerder en dat geen van beide opposities zou worden uitgesteld.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 3 december 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 6 december 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 6 februari 2008 om de oppositie te onderbouwen met argumenten en eventueel stukken.
10. Op 6 februari 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 8 februari 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 8 april 2008 is gegeven om hierop te reageren.
11. Op 13 maart 2008 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Aangezien deze reactie slechts in enkelvoud werd ingediend, verzocht het Bureau verweerder om een tweede exemplaar van zijn reactie. Verweerder kreeg hiervoor een termijn tot en met 14 mei 2008.
12. Op 14 april 2008 diende verweerder een tweede exemplaar van zijn reactie in. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 18 april 2008.
13. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

II.1. Argumenten van opposant

15. 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.

16. Bij het indienen van zijn argumenten beperkt de opposant de draagwijdte van zijn oppositie tot de waren in klasse 3 van het bestreden teken.

17. Visueel gezien vertonen beide tekens vier identieke letters "A-L-O-U" vanaf de tweede respectievelijk derde letter tot aan het eind van de tekens. Zij verschillen in het begin alwaar het oudere merk de twee medeklinkers "Ch" omvat, terwijl het betwiste teken de enkelvoudige medeklinker "M" bevat. Hoewel dit verschil zich situeert in het begin van de tekens en dus een bevoorrechte positie inneemt, meent opposant dat de visuele gelijkenis hierdoor slechts in beperkte mate beïnvloed zal worden. Beide tekens zijn dan ook visueel zeer overeenstemmend, aldus opposant.

18. Fonetisch benaderd, is de eerste lettergreep in beide tekens zeer gelijkend aangezien de uitspraak van de lettergreep Cha, mede door de geaccentueerde klinker "a" verwant is met die van de lettergreep MA. De tweede lettergreep in beide tekens LOU is identiek. Bijgevolg kan volgens opposant geconcludeerd worden dat beide merken fonetisch overeenstemmend zijn.

19. Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking stelt opposant dat het oudere merk noch het jongere teken een betekenis hebben. Het oudere merk bezit evenwel naar zijn mening een sterk onderscheidend vermogen, aangezien het een fantasiebenaming betreft die noch de aard of kwaliteit, noch een ander kenmerk van de betrokken waren beschrijft.

20. Ter ondersteuning van zijn stelling, verwijst opposant naar enkele uitspraken van het Hof van Beroep van Parijs in zaken die naar zijn oordeel gelijkaardig zijn.

21. Wat betreft de soortgelijkheid van de waren is opposant van mening dat de waren in kwestie identiek zijn.

22. Betreffende het verwarringsgevaar is volgens opposant de kans meer dan aannemelijk dat een consument het teken MALOU van verweerder zal verwarren met het teken Chalou van opposant.

23. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, de inschrijving van de Benelux merkeaanvraag met betrekking tot alle waren in de klasse 3 te weigeren en de verweerder in de kosten te veroordelen.

II.2. Reactie van verweerder

24. Verweerder voert aan dat er geen overeenstemming/gelijkenis is tussen de merknamen Chalou-MALOU. Ter onderbouwing van zijn stelling, heeft verweerder onderzoek gedaan bij 29 passanten. Daarbij werd onder andere gevraagd of zij één of beide merken kenden. De 29 ondervraagden gaven allemaal aan dat ze geen van beide merken kenden. Als volgende vraag werd hen gevraagd of er overeenstemming was tussen beide tekens. Hierbij kwam naar voren dat er geen overeenstemming werd gezien. Chalou werd aangezien voor Israëliisch gebruik of feest of iets met Israël. Malou werd gezien als een meisjesnaam. Als laatste vraag werd gevraagd of er een gelijkenis is tussen de namen, alle deelnemers gaven aan geen gelijkenis te zien.

25. Verweerder verzoekt op grond van het bovenstaande de merkaanvraag in te schrijven.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

26. 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.

27. 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."

28. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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

29. 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).

30. 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.

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Chalou	MALOU

Visuele vergelijking

32. Zowel het merk als het teken zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit zes letters, terwijl het bestreden teken uit vijf letters bestaat. De vier laatste letters van merk en teken zijn identiek en bevinden zich op dezelfde positie.

33. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dit is in casu niet anders. Het verschil aan het begin van het teken is echter onvoldoende om ervoor te zorgen dat de totaalindruk op visueel vlak hierdoor verschillend wordt.

34. De tekens zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

35. Zowel merk als teken bestaan uit een woord, met elk twee lettergrepen. De laatste lettergreep is identiek en zal dan ook identiek worden uitgesproken. Ook de eindklank van de eerste lettergreep is dezelfde (de letter A). Enkel het begin van de eerste lettergreep verschilt.

36. Ook hier geldt dat in beginsel de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEA, Mundicor, reeds aangehaald). Hoewel dit ook hier geval is, dient opgemerkt te worden dat zowel merk als teken beginnen met een medeklinker met een vrij doffe klank die qua intonatie overstemd wordt door de klinker A die daarop volgt. Ook de cadans en verdere intonatie van merk en teken zijn gelijk.

37. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de tekens op auditief vlak sterk overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

38. Merk en teken hebben geen betekenis in een door het Benelux publiek begrepen taal. De begripsmatige vergelijking speelt dan ook geen rol voor de verdere beoordeling.

Conclusie

39. De totaalindruk van de tekens stemt op visueel vlak in zekere mate overeen en op auditief vlak in sterke mate. Begripsmatig heeft geen van beide tekens een vaststaande betekenis voor het Benelux publiek.

Vergelijking van de waren en diensten

40. 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).

41. 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.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen.	KI 3 Cosmetische middelen.

42. De waren “cosmetische middelen” komen *expressis verbis* voor in beide warenlijsten en zijn derhalve identiek.

B. Overige relevante factoren

43. Uitspraken van buitenlandse rechtbanken en hoven in zaken die geen betrekking hebben op de merken en tekens in kwestie, zijn bij de beoordeling van een oppositie niet relevant (zie supra, 20). Het Bureau neemt in iedere zaak op basis van de toepasselijke wetgeving en jurisprudentie, alsook de argumenten en stukken van partijen, een zelfstandige beslissing.

44. Het door verweerder gehouden kleinschalige “marktonderzoek” (zie supra, 24) neemt niet weg dat het Bureau dient te oordelen over een mogelijk gevaar van verwarring op basis van de geldende rechtsregels. Bovendien kan gezien de gebruikte onderzoeksmethode weinig bewijskracht hieraan toegekend worden.

45. 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.

46. 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 geciteerd).

47. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken berust op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

48. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu betreft het waren die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is vast komen te staan dat er sprake is van een hoger of lager aandachtsniveau.

49. 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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). In casu beschikt het ingeroepen recht over een normaal onderscheidend vermogen. Bekendheid op de markt werd niet gesteld.

50. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

51. Het Bureau is van oordeel dat, gezien de tekens begripsmatig geen betekenis hebben, er op visueel vlak sprake is van een zekere mate van overeenstemming en een sterke mate van overeenstemming op auditief vlak, alsook de identiteit van de waren, er gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

52. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

53. De oppositie met nummer 2001941 gegrond is.

54. De Benelux merkaanvraag met nummer 1139219 niet ingeschreven wordt voor de waren in klasse 3.

55. De Benelux merkaanvraag met nummer 1139219 wel ingeschreven wordt voor de overige waren en diensten in de klassen 14, 25 en 35, waartegen de oppositie uiteindelijk niet werd gericht.

56. 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, 2 maart 2009

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard