



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

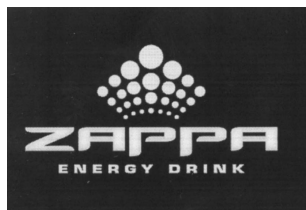
N° 2002865

van 30 september 2009

- Opposant:** **Zonnatura B.V.**
Beneluxlaan 9
3527 HS Utrecht
Nederland
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland
- Ingeroepen recht:** Benelux inschrijving 768108

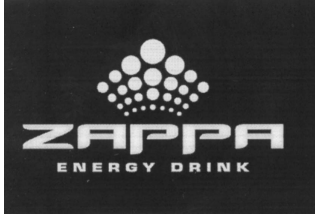
SAPPA!

tegen
- Verweerder:** **Mr. Nathan Knight**
Kerkhofstraat 6
1970 Wezembeek-Oppem,
België
- Gemachtigde:** **K.O.B. N.V.**
President Kennedypark 31c
B-8500 Kortrijk
België
- Betwiste merk:** Benelux spoedinschrijving 840470



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

1. Op 20 maart 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woord-/beeldmerk



ingediend ter onderscheiding van waren in de klassen 30, 32 en 33. Bij het indienen van de aanvraag 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 840470 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 maart 2008.

2. Op 27 mei 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 768108 SAPPAL, ingediend op 14 januari 2005 en ingeschreven op 10 juni 2005 voor waren in klasse 32.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren in klasse 30 en tegen alle waren in de klassen 32 en 33 van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is 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 BVIE inzake de intellectuele eigendom.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 5 juni 2008.

8. Naar aanleiding van een opschorting op gezamenlijk verzoek is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 6 oktober 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 10 oktober 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.

9. In de mededeling van aanvang heeft het Bureau partijen op de hoogte gesteld van de overdracht van het bestreden teken. Op 25 september 2008 werd door de gemachtigde van verweerder de overdracht van het bestreden teken aan Mr. Nathan Knight aangetekend. Aangezien het Bureau geen bericht heeft ontvangen dat de nieuwe deposant niet in de plaats zou komen van de eerdere deposant, vervangt de nieuwe deposant (Mr. Nathan Knight) de eerdere (GD & CO BVBA) als verweerder.

10. Op 24 november 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 10 december 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 10 februari 2009 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 6 februari 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 13 februari 2009.

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 opposant

15. Opposant is van mening dat merk en teken visueel en auditief identiek dan wel overeenstemmend zijn, het woordelement ZAPPA is het dominante deel van het bestreden teken. De "S" en de "Z" hebben over het algemeen dezelfde klank en worden in de Benelux talen hetzelfde uitgesproken. Het zijn volgens opposant beide intrinsiek onderscheidende merken, aangezien geen van beide een betekenis heeft.

16. De waren zijn volgens opposant identiek dan wel sterk soortgelijk aan elkaar, het betreft in beide gevallen immers dranken of producten bestemd voor dranken. Deze zijn alle bestemd voor menselijke consumptie en helpen om de dorst te lessen. Ook de distributiekanalen zijn hetzelfde volgens opposant en bovendien zijn de waren van verweerder concurrerend ofwel complementair aan die van opposant.

17. Opposant verzoekt de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het teken door te halen .

B. Reactie verweerder

18. Verweerder is van mening dat er vanwege het toegevoegde beeldelement grote verschillen bestaan tussen het ingeroepen recht en het bestreden teken, bovendien zijn er in het bestreden teken nog twee extra woordelementen opgenomen, namelijk Energy Drink. Dit maakt op auditief vlak het ritme en de intonatie verschillend. Ook het uitroepteken draagt bij aan het verschil in uitspraak, nu de klemtoon bij het ingeroepen recht anders komt te liggen.

19. Volgens verweerder heeft ZAPPA wel degelijk een betekenis, het is namelijk afgeleid van een bestaand Engels woord "zap", wat "plots en met kracht iets raken" betekent en het geeft dus aan dat het om energiebevorderende producten gaat, die een plotse boost van energie geven. SAPPA daarentegen

is duidelijk afgeleid van het woord "sap", dit wordt versterkt doordat het ingeroepen recht enkel voor sappen is ingeschreven. Verweerder is van oordeel dat SAPPa direct herkend zal worden door het in aanmerking komend publiek als een link met het product, maar dit geldt volgens verweerder niet voor ZAPPa, want het publiek in de Benelux die het woord "to zap" niet kent zal aan ZAPPa geen specifieke betekenis toekennen en des te meer betekenis aan "energy drink". Begripsmatig is er dus geen overeenstemming tussen merk en teken volgens verweerder.

20. De waren in klasse 30 kunnen volgens verweerder onmogelijk met elkaar verward worden, deze waren worden in warenhuizen niet op dezelfde plek als de waren van opposant teruggevonden en de aard van de producten stemt niet overeen. Hetzelfde geldt voor de waren in klasse 33. In klasse 32 zijn de vruchtendranken en vruchtensappen de enige waren die identiek moeten worden beschouwd, voor de overige waren in klasse 32 geldt wat gesteld werd voor de waren in de klasse 30 en 33.

21. Verweerder is van mening dat er geen gevaar voor verwarring mogelijk is en verzoekt de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

22. 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.

23. 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."

24. 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 waren

25. 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).

26. Bij vergelijking van de waren en diensten van het ingeroepen recht en de waren en diensten 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:
	Klasse 30 Koffie, thee, koffiesurrogaten.
Klasse 32 Vruchten- (alcoholvrije) en groentendranken; vruchten- en groentensappen.	Klasse 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken, met inbegrip van energiebevorderende dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.
	Klasse 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).

27. "Vruchtendranken en vruchtensappen" komen expressis verbis in beide warenlijsten voor, deze zijn derhalve identiek.

28. Voor de overige waren van verweerder geldt dat het allerhande dranken of producten bestemd voor dranken betreft. Deze zijn soortgelijk aan de waren in klasse 32 van opposant. Deze zijn namelijk allemaal bestemd voor de menselijke consumptie. Ze helpen om de dorst te lessen. Ook de distributiekanaal zijn hetzelfde: al deze producten zijn verkrijgbaar in de supermarkt. Daarnaast kan men in een café, restaurant of op een terrasje elk van deze drankjes bestellen. Ze staan bij elkaar vermeld op de kaart. Hierdoor zijn de waren van verweerder bovendien concurrerend aan genoemde waren van opposant. Tot slot zijn de waren van verweerder complementair aan de waren van opposant. Het is heel gebruikelijk om bij een kopje koffie, water te bestellen. Ook zal een kop koffie of thee in vele gevallen gevolgd worden door een biertje, een vruchtensapje, een glas fris of vice versa (zie in die zin ook oppositiebeslissing BBIE 2001854 GOODFELLA'S).

Conclusie

29. De waren zijn deels identiek, deels soortgelijk.

Vergelijking van de tekens

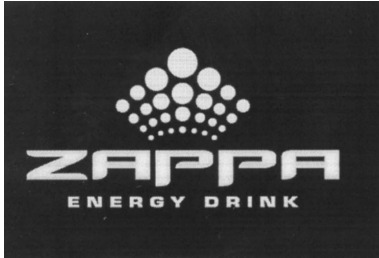
30. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort 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 (arrest Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

32. 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 bezien, 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. 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.

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>SAPPA!</p>	

Visuele vergelijking

35. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk van vijf letters en een uitroepteken, SAPPA!.

36. Het bestreden merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit een zwart vlak, met hierin verschillende bolletjes die tezamen een kroon vormen. Hieronder staat in grote witte letters het woord ZAPPA en hieronder staan de woorden "energy drink".

37. 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.

38. Gezien de presentatie van het merk is het element ZAPPA het dominante element in het merk van verweerder; dit is groot weergegeven en staat als centraal onderdeel in de totaalindruk van het merk

opgenomen. Het onderschrift "energy drink" zal naar oordeel van het Bureau door de consument eerder opgevat worden als informatie met betrekking tot de waren waarvoor het merk gebruikt wordt. De kroon zal naar oordeel van het Bureau als versieringselement worden opgevat.

39. Alle letters van het ingeroepen recht en het dominante deel van het bestreden teken zijn identiek en staan op dezelfde plaats. De enig letter die verschilt, is de eerste letter, respectievelijk de "S" en de "Z". De toevoeging van het uitroepteken is onvoldoende om een andere visuele totaalindruk op te wekken.

40. De gelijkenissen zijn naar oordeel van het Bureau groter dan de verschillpunten, hetgeen tot gevolg heeft dat de tekens in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

41. Hoewel er in het merk van verweerder een onderschrift is opgenomen, is het Bureau van oordeel dat voor de auditieve vergelijking moet worden gekeken naar de uitspraak van het dominerende woorelement, te weten ZAPPA ten opzichte van SAPPA!, aangezien het onderschrift niet uitgesproken zal worden bij het merk (zie in deze zin ook BBIE, oppositiebeslissing HOLLANDER, 2000980, 30 juni 2008).

42. Hoewel de "S" [s] en de "Z" [z] niet identiek worden uitgesproken, aangezien de "S" een scherpe klank voor in de mond is en de "Z" een zachtere klank met een zoem, minder voor in de mond gevormd, is dit verschil, zeker in het Nederlands, moeilijk waar te nemen. De hoofdklank van de "S" en de "Z", de sissende klank, komt sterk overeen.

43. Het Bureau is van oordeel dat op auditief vlak de tekens sterk overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

44. Het ingeroepen recht zou kunnen verwijzen naar "sap", maar heeft niet daadwerkelijk deze betekenis. Het bestreden teken zal naar oordeel van het Bureau door het in aanmerking komend publiek opgevat worden als een fantasienaam. Het Bureau is namelijk van oordeel dat het in aanmerking komend publiek niet bekend zal zijn met de betekenis van "to zap" en derhalve al helemaal de verwijzing die het bestreden teken zou kunnen zijn naar deze betekenis niet als zodanig op zal vatten.

45. Aangezien merk en teken geen vaststaande betekenis hebben, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde

Conclusie

46. De tekens stemmen in hun totaalindruk visueel in zekere mate overeen, auditief sterk overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

A.2. Overige relevante factoren

47. 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.

48. 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).

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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Het in aanmerking komend publiek bestaat in dit geval uit gewone consumenten. Het aandachtsniveau is dus gemiddeld.

50. Het verwarringsgevaar is groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is echter niet het enige element dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (Pages Jaunes, GEA, T-134/06, 13 december 2007).

B. Conclusie

51. De waren zijn deels identiek en deels soortgelijk. De tekens stemmen in hun totaalindruk visueel in zekere mate overeen, auditief sterk overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Het Bureau is van oordeel dat het publiek van mening kan zijn dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen en dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV BESLUIT

52. De oppositie wordt geheel toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

53. Oppositie met nummer 2002865 gegrond is.

54. De betwiste Benelux spoedinschrijving met nummer 840470 niet ingeschreven wordt voor de waren waartegen de oppositie zicht richt, te weten:

Klasse 30: Koffie, thee, koffiesurrogaten.

Klasse 32: Alle waren.

Klasse 33: Alle waren.

55. De betwiste Benelux spoedinschrijving met nummer 840470 wel ingeschreven wordt voor de waren waartegen de oppositie zich niet richt, te weten:

Klasse 30 Cacao, suiker, rijst, tapioca, sago; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs; kauwgom en kauwgomballen, niet voor medisch gebruik.

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, 30 september 2009

Saskia Smits
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard