



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2002960

van 1 november 2010

Opposant: **MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG**
Metro-Str. 1
40235 Düsseldorf
Duitsland

Gemachtigde: **Novagraaf Nederland BV**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk: ***ALASKA*** (Europese inschrijving 3446275)

tegen

Verweerder: **DBP Plastics nv**
Terbekehofdreef 25-29
2610 Antwerpen
België

Gemachtigde: **iFORi bvba**
Victor Braeckmanlaan 107
9040 Gent
België

Betwiste merk: **ALASKA (Benelux depot 1154041)**

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 25 februari 2008 heeft verweerder voor waren in de klassen 11, 20 en 21 een Benelux depot verricht van het woordmerk ALASKA. Dit depot is onder nummer 1154041 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 april 2008.

2. Op 5 juni 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Europese inschrijving 3446275 van het gecombineerde woord-

ALASKA

/beeldmerk , ingediend op 24 oktober 2003 en ingeschreven op 25 november 2009 voor waren in de klassen 7, 9 en 11.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en 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 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk. Op 30 juni 2008 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie. Aangezien het ingeroepen recht op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure voor de duur van de inschrijvingsprocedure ambtshalve opgeschort.

8. Op 15 januari 2010 heeft het Bureau de inschrijving van het ingeroepen recht, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de cooling off aan partijen medegedeeld. Op 16 maart 2010 is de contradictoire fase van de procedure aangevangen. Dit werd partijen medegedeeld op 19 maart 2010, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 19 mei 2010 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

9. Op 23 april 2010 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 29 april 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 29 juni 2010 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 23 juni 2010 heeft verweerder gereageerd. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 29 juni 2010.

11. Elke partij heeft haar opmerkingen en stukken ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

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 identiteit of overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

13. Opposant is van oordeel dat merk en teken visueel nagenoeg identiek zijn en auditief en begripsmatig identiek zijn. De waren in de klassen 11, 20 en 21 van het bestreden teken zijn volgens opposant soortgelijk aan de waren in de klassen 7, 9 en 11 van het ingeroepen recht zoals bijvoorbeeld de koelapparaten, koelkasten en diepvriezers in klasse 11, gezien het complementaire karakter. De waren stemmen wat betreft hun aard, bestemming en gebruik met elkaar overeen, aldus opposant.

14. Aangezien de tekens vrijwel identiek zijn en de waren soortgelijk, is er volgens opposant sprake van gevaar voor verwarring. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen.

B. Reactie van verweerder

15. Verweerder is van mening dat merk en teken auditief en begripsmatig identiek zijn. Visueel zijn merk en teken niet identiek, vanwege het gebruikte lettertype, maar door de identieke spelling van het woord ALASKA, bestaat er volgens verweerder wel een zekere mate van overeenstemming.

16. De waren van het ingeroepen recht kunnen volgens verweerder worden samengevat tot "huishoudtoestellen". Verweerder licht toe zich niet te richten op deze markt, maar sinds 50 jaar enkel actief te zijn op de markt van artikelen en verpakkingen in kunststof, die niet soortgelijk zijn aan huishoudtoestellen. De aard en de bestemming van de waren zijn verschillend. De waren van verweerder en opposant kunnen weliswaar samen gebruikt worden, maar zijn niet onontbeerlijk voor elkaar en dus ook niet complementair, aldus verweerder. Bovendien is de prijs van de doosjes van verweerder en de apparaten van opposant zeer verschillend. Ook de distributiekanaal zijn verschillend, opposant maakt gebruik van een exclusief distributie- en verkoopsnetwerk, terwijl de waren van verweerder in de gewone supermarkten en de Blokker-keten worden verkocht. Er is volgens verweerder dus geen overlapping tussen het relevante publiek van opposant en verweerder.

17. Volgens verweerder is de eindgebruiker overigens niet het relevante publiek, aangezien verweerder niet rechtstreeks verkoopt aan de eindgebruiker, maar aan de groothandel. Het relevante publiek voor de waren van verweerder bestaat dus uit de professionelen die de markt door en door kennen, zodat het aandachtsniveau volgens verweerder hoog geacht mag worden.

18. Volgens verweerder is er geen gevaar voor verwarring, aangezien de waren niet overeenstemmen. Ook is niet aangetoond dat het ingeroepen recht een sterk merk is met een verruimde beschermingsomvang, bovendien kent de oppositieprocedure in de Benelux deze grond voor

niet soortgelijke waren ook niet, aldus verweerder. De oppositieprocedure is volgens verweerder tergend en roekeloos en heeft de inschrijving van het bestreden teken ernstig vertraagd, waardoor hij schade heeft geleden. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren en de opposant in de kosten te verwijzen.

III. **BESLISSING**

A.1 **Verwarringsgevaar**

19. 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 Bureau 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.

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 over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en 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 (HvJEU, 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; Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking waren en diensten

22. 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

23. 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.

24. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
--------------------------------	---------------------------------

<p>Klasse 7 Machines voor het gebruik in keuken en centrale keuken (voorzover begrepen in deze klasse), elektrische keukenmachines en -instrumenten voor de bewerking van levensmiddelen, elektrische vruchtenpersen, elektrische blenders, elektrische centrifuges, elektrische snijmachines, wasmachines, spoelmachines, droogmachines; elektrische reinigingsapparaten voor huishoudelijk gebruik, stofzuigers en boenmachines, elektrische schoenpoetsapparaten, elektrische machines voor meubel- en vloerverzorging.</p>	
<p>Klasse 9 Strijkijzers; machines voor het lassen van folie.</p>	
<p>Klasse 11 Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten, elektrisch bediende huishoudelijke apparaten ook voor het gebruik in centrale keukens (voorzover begrepen in deze klasse), ovens, kook-, bak- grill-, toast-, ontdooi- en warmhoudapparaten, magnetrons; elektrisch te bedienen afzuigfilters en afzuigkappen; drogers, zoals elektrisch te bedienen hand- en wasdrogers, koelkasten, diepvriezers, wafelautomaten, raclettetoestellen en grills, fonduetoestellen, kookgerei, broodroosters, toasters, waterkokers, verwarmingsdampelaars, babyvoedingverwarmers, sterilisatietoestellen, yoghurtmachines, warmhoudplaten, eierkokers, koffiemachines, elektrische haardrogers, elektrische krultangen, elektrische dekens (niet voor medisch gebruik), lampen, staande lampen, bureaulampen, plafondlampen, gloeilampen.</p>	<p>KI 11 Houders voor gekoelde opslag voor de huishouding of de keuken.</p>
	<p>KI 20 Plastic dozen, containers en houders, uitsluitend voor zover de voornoemde waren bestemd zijn voor verpakking en bewaring van voedsel.</p>
	<p>KI 21 Houders voor de huishouding of de keuken, koelers voor voedingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik.</p>

Klasse 11

25. De "houders voor gekoelde opslag voor de huishouding of de keuken" in klasse 11 van verweerder zijn sterk soortgelijk aan de "koelapparaten en koelkasten" in klasse 11 van opposant. Ze dienen immers hetzelfde doel, namelijk het koelen van voedingswaren. Bovendien kunnen ze beide voor huishoudelijk gebruik aangewend worden en door dezelfde consument gebruikt worden.

Klasse 20

26. De "plastic dozen, containers en houders, uitsluitend voor zover de voornoemde waren bestemd zijn voor verpakking en bewaring van voedsel" zijn naar oordeel van het Bureau (in lichte mate) soortgelijk aan de waren in klasse 7, 9 en 11 van opposant. De waren van verweerder zijn van huishoudelijke aard en de waren van opposant omvatten eveneens allerhande huishoudelijke apparatuur, al dan niet bedoeld voor het verwerken van voedsel. De verkoopkanalen kunnen ook dezelfde zijn, denk aan gespecialiseerde huishoudwinkels of aan de huishoudafdeling van een warenhuis.

27. De "elektrische keukenmachines en -instrumenten voor de bewerking van levensmiddelen" worden gebruikt om voedingsmiddelen te bewerken, bijvoorbeeld van hele appels tot hapklare partjes of van stukken biefstuk tot mals gehakt. De bewerkte producten worden vaak bewaard in dozen die makkelijk in de koelkast passen en luchtdicht af te sluiten zijn, zodat de vlijtig bewerkte levensmiddelen langer houdbaar blijven. Daarmee zijn deze dozen, containers en houders ook soortgelijk aan koelkasten. Er zijn immers fabrikanten van koelkasten die de koelkast standaard uitrusten met houders (bijvoorbeeld voor eieren), ijsblokvormpjes of flessenrekken.

Klasse 21

28. Om dezelfde redenen als hierboven uiteen gezet zijn de "houders voor de huishouding of de keuken, koelers voor voedingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik" in klasse 21 van verweerder soortgelijk aan de waren van opposant.

Conclusie

29. De waren zijn (in lichte dan wel in sterke mate) 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 te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ALASKA	ALASKA

Visuele vergelijking

33. Het ingeroepen recht is een woordmerk in een speciale opmaak, bestaande uit het woord ALASKA in een zwaar, in het zwart weergegeven lettertype. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk, dat eveneens bestaat uit het woord ALASKA.

34. Het lettertype waarin het ingeroepen recht is weergegeven, is nauwelijks afwijkend van een regulier lettertype. Het Bureau is dan ook van oordeel dat bij het ingeroepen recht voornamelijk de woorden in aanmerking dienen te worden genomen worden bij de vergelijking, aangezien het beeldelement nauwelijks een rol speelt (zie in deze zin GEA, arresten Dieselit, T-186/02, 30 juni 2004 en Amplitude, T-9/05, 15 januari 2008).

35. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in hun totaalindruk sterk overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

36. Op auditief vlak zijn de tekens identiek.

Begripsmatige vergelijking

37. Alaska is één van de staten van De Verenigde Staten van Amerika. Begripsmatig zijn merk en teken identiek.

Conclusie

38. De tekens stemmen visueel in hun totaalindruk in sterke mate overeen en zijn auditief en begripsmatig identiek.

A.2 Globale beoordeling

39. 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.

40. 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 naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (HvJEU 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.

41. Voor wat betreft de opmerkingen van verweerder dat er geen overlapping tussen het relevante publiek van opposant en verweerder is, omdat de waren niet in dezelfde winkels worden verkocht en dat de eindgebruiker niet het relevante publiek is, aangezien verweerder niet rechtstreeks verkoopt aan de

eindgebruiker, maar aan de groothandel (zie overwegingen 16 en 17), merkt het Bureau op dat het in aanmerking komend publiek in onderhavig geval bestaat uit de eindconsument die gebruik maakt van de waren in kwestie. Het gaat niet uitsluitend om het beoordelen van de aankoopssituatie. Bovendien kan met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEA, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

42. 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Het ingeroepen recht heeft een normaal onderscheidend vermogen.

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, beide reeds geciteerd).

44. Gezien de zeer grote mate van overeenstemming tussen de tekens, is het Bureau, in het licht van de onderliggende samenhang, van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen.

B. Conclusie

45. Het Bureau is van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen en er derhalve sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

46. De oppositie wordt toegewezen.

47. Benelux depot 1154041 wordt niet ingeschreven.

48. 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, 1 november 2010

Saskia Smits
(rapporteur)

Pieter Veeze

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar:

Guy Abrams