



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2003069
van 31 augustus 2010

Opposant: **Energy Brands, Inc., a New York Corporation**
17-20 Whitestone Expressway
Whitestone 11357
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **NautaDutilh N.V.**
Postbus 7113
1007 JC Amsterdam
Nederland

Ingeroepen merk: GLACEAU (Benelux inschrijving 824523)
tegen

Verweerder: **Thomas Kuis**
Rembrandt van Rijnstraat 10 b
3751 VK Bunschoten Spakenburg
Bas van Rooijen
Spuistraat 81
3752 AK Bunschoten Spakenburg
Nederland

Betwiste merk: GLACI (Benelux depot 1154758)

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

1. Op 22 april 2008 heeft verweerder een Benelux depot van het woordmerk GLACI ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 25, 32 en 33. Dit depot is onder nummer 1154758 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 april 2008.
2. Op 1 juli 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 824523 van het woordmerk GLACEAU, ingediend op 8 juni 2007 en ingeschreven op 6 september 2007 voor waren in klasse 32.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 32 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 en is ter kennis gebracht van partijen op 14 juli 2008.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 15 september 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 16 september 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 16 november 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure meermaals opgeschort, waardoor laatstgenoemde termijn verlengd werd tot en met 16 september 2009. Op 16 september 2009 heeft de opposant argumenten ingediend en hierin aangegeven de oppositie uitsluitend nog te willen richten tegen de waren in klasse 32 van het betwiste depot. Het Bureau heeft de argumenten van opposant doorgestuurd naar verweerder op 18 september 2009 en hem een termijn gesteld tot en met 18 november 2009 om hierop te reageren.
10. Op 20 november 2009 heeft het Bureau een mededeling aan beide partijen gestuurd dat, gezien het ontbreken van argumenten van verweerder, het Bureau over zou gaan tot het nemen van een beslissing zonder de argumenten van verweerder in overweging te nemen. Verweerder heeft door de opschortingen op gezamenlijk verzoek immers wel inzake de oppositie gereageerd in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b BVIE.

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

A. Argumenten van opposant

13. Opposant meent dat de tekens visueel sterk overeenstemmen, aangezien de eerste vier letters identiek zijn. Het verschil in aantal letters valt fonetisch weg doordat deze letters bij beide tekens een enkele open klank vertegenwoordigen. Hierdoor is de fonetische overeenstemming volgens opposant zeer groot. Een begripsmatige vergelijking is volgens opposant niet aan de orde, aangezien geen van de tekens in zijn geheel een betekenis heeft. Een eventuele suggestieve betekenis van bepaalde onderdelen doet daar niet aan af, want de tekens moeten in hun geheel worden beschouwd, aldus opposant.

14. De waren van de conflicterende tekens zijn volgens opposant identiek. Daarmee moet rekening worden gehouden bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, zo meent opposant.

15. De onderhavige waren zijn bedoeld voor een breed publiek, waarvan het aandachtsniveau niet afwijkt van dat van de gemiddelde consument, aldus opposant.

16. Op grond van het bovenstaande is opposant van mening dat het publiek kan denken dat de waren van het betwiste teken afkomstig zijn van opposant of dat er een samenwerkingsverband met opposant bestaat. Opposant verzoekt het Bureau derhalve de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

B. Reactie van verweerder

17. Verweerder heeft geen argumenten ingediend (zie supra, overweging 10).

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

18. 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.

19. 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."

20. 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, 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 van de waren

21. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de 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).

22. Bij de 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, nu het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig is.

23. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie ingesteld tegen:
Klasse 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.	Klasse 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.

24. De waren van het betwiste teken waartegen de oppositie is gericht, zijn identiek aan de waren van het ingeroepen recht.

Vergelijking van de tekens

25. 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 (HvJEU, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

26. 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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
GLACEAU	GLACI

Visuele vergelijking

28. Beide tekens zijn zuivere woordmerken van respectievelijk zeven en vijf letters. De eerste vier letters van merk en teken zijn identiek, de uitgang is daarentegen verschillend: EAU bij het ingeroepen recht en I bij het betwiste teken.

29. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Dit is in het voorliggende geval niet anders, te meer daar dit identieke deel (ruim) het omvangrijkste deel van de tekens beslaat. De verschillende uitgang, die bij het betwiste teken slechts uit één enkele letter bestaat, kan de globale indruk van een zekere visuele overeenstemming niet ongedaan maken.

30. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk in visueel opzicht in zekere mate overeen.

Auditieve vergelijking

31. Beide tekens bestaan uit twee lettergrepen, waarvan de eerste identiek wordt uitgesproken. De letter C, gevolgd door een E of een I, wordt in het Nederlands en het Frans uitgesproken als een S, zodat ook deze letter fonetisch identiek is. Opposant merk terecht op dat de lettercombinatie EAU wordt uitgesproken als een enkele open klank, evenals de I van het betwiste teken. Het Bureau is evenwel van oordeel dat dit nog niet resulteert in fonetische overeenstemming; een O (de uitspraak van "eau") klinkt immers heel anders dan een I. Echter, ook op auditief vlak zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (arrest Mundicor, reeds aangehaald). De verschillende slotklank van de tekens kan dan ook een zekere globale auditieve overeenstemming als gevolg van de identiteit van de vier voorgaande letters niet geheel wegnemen.

32. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk op auditief vlak in zekere mate overeen.

Begripsmatige vergelijking

33. Geen van beide tekens heeft een vaststaande betekenis in één van de in het Beneluxgebied gesproken of begrepen talen. Een begripsmatige vergelijking is daarom niet mogelijk.

Conclusie

34. Merk en teken zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde en dit aspect zal dan ook geen verdere rol meer spelen bij de beoordeling.

A.2. Globale beoordeling

35. 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.

36. 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 voorliggende geval gaat het om courante consumptiegoederen die behoren tot de dagelijkse aankopen van de doorsnee consument. Het gemiddelde aandachtsniveau van deze consument mag dan ook normaal geacht worden.

37. 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, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht heeft van huis uit een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang.

38. 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 aangehaald). Hoewel in het voorliggende geval de tekens slechts in zekere mate overeenstemmen, wordt dit gecompenseerd doordat de betrokken waren identiek zijn.

39. De waren van het ingeroepen recht en van het betwiste teken zijn identiek en zijn bestemd voor een publiek met een normaal aandachtsniveau. De tekens zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Al deze factoren in overweging nemend, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Conclusie

40. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen, en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

41. De oppositie met nummer 2003069 wordt toegewezen.

42. Benelux depot 1154758 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 32 Bieren; minerale en gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.

43. Benelux depot 1154758 wordt ingeschreven voor de volgende waren, aangezien de oppositie daartegen niet was gericht:

KI 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

KI 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).

44. 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 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 31 augustus 2010

Willy Neys
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Administratieve behandelaar:
Raphaëlle Gérard