



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
van 30 september 2009
N° 2003119

Opposant: **GARKA, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,**
Nederwijk-Oost 300
9400 Ninove
België

Gemachtigde: **De Bock & Baluwé advocaten**
Eedstraat 31
9810 Eke
België

Ingeroepen merk:

 (Benelux inschrijving 769667)

tegen

Verweerder: **CHOCDECOR, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**
Industriepark E17/3, Spieveldstraat 29
9160 Lokeren
België.

Gemachtigde: **Van Eeghem – Van Asch – Criel advocaten**
Zuidstationstraat 34-36
9000 Gent
België

Betwiste merk: CHAU'COLAT (Benelux depot 1159350)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 15 mei 2008 heeft verweerder voor waren in klasse 30 een Benelux merkaanvraag verricht van het woordmerk CHAU'COLAT. Dit depot is onder nummer 1159350 in behandeling genomen en gepubliceerd op 23 mei 2008.

2. Op 25 juli 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving met nummer 769667, ingediend op 11 februari 2005 en ingeschreven op 11 juli 2005 voor waren in klasse 30, van het volgende gecombineerd woord/beeldmerk:



3. De opposant is houder van het ingeroepen recht, zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het bestreden teken 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. Op 31 juli 2008 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie aan partijen.

8. Op 14 oktober 2008 heeft verweerder "Van Eeghem – Van Asch – Criel advocaten" aangesteld als vertegenwoordiger in deze oppositieprocedure.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 1 oktober 2008. Het Bureau heeft op 17 oktober 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, alsook de aanstelling van een nieuwe vertegenwoordiger van de verweerder. In deze brief kreeg opposant een termijn tot en met 17 december 2008 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

10. Op 17 december 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 9 januari 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 9 maart 2009 is gegeven om hierop te reageren.

11. Verweerder heeft op 9 maart 2009 per fax gereageerd op de argumenten van opposant. Op 11 maart 2009 heeft het Bureau de postbevestiging hiervan ontvangen. Deze reactie werd door het Bureau op 13 maart 2009 aan opposant gestuurd.

12. De opmerkingen van beide partijen zijn 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 gaat in eerste instantie in op het unieke concept dat hij onder de merknaam "Choc-o-lait" commercialiseert. Volgens opposant bracht verweerder onlangs eenzelfde concept op de markt.

16. Gezien de betrokken waren gangbare consumptiegoederen betreffen, bestaat het doelpubliek volgens opposant uit de gemiddelde Benelux consument. Het spreekt voor zich, aldus opposant, dat de waren van het bestreden teken identiek zijn, dan wel minstens zeer sterk overeenstemmen met de waren van het ingeroepen recht. Immers komen sommige waren identiek voor en zijn andere terug te brengen onder meer generieke bewoordingen. Bovendien blijkt volgens opposant dat verweerder het teken ook gebruikt voor een stick met chocolade om cacaomelk te maken, net zoals hij dat doet.

17. Met betrekking tot de tekens meent opposant dat zij visueel bijna identiek zijn, waarbij moet worden vastgesteld dat het bestreden teken het oudere merk omvat. De verschillen die verband houden met de versiering van de letter o en de opsplitsing van de woorden zijn volgens opposant bijkomstig en verwaarloosbaar, waardoor hij concludeert dat er op visueel vlak sprake is van een sterke overeenstemming.

18. Auditief bestaan beide tekens uit drie lettergrepen die sterk gelijkend zijn, hierdoor is er volgens opposant geen twijfel dat de tekens in hun geheel overeenstemmen.

19. Begripsmatig zijn de betrokken tekens identiek. Immers verwijzen zij naar het begrip chocolade, aldus nog opposant.

20. Opposant verzoekt de oppositie gegrond te verklaren, het betwiste teken niet in te schrijven en verweerder te veroordelen in de kosten.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder gaat eerst in op de ontstaansgeschiedenis en activiteiten van zijn onderneming, alsook op de activiteiten van opposant, overeenkomstig hetgeen vermeld is in de Kruispuntbank der ondernemingen en op de website van opposant.

22. Volgens verweerder bestaat het beeldmerk van opposant uit woordellemen gecombineerd met een grafisch element, in het bijzonder een gestileerde weergave van de letter O (weergave die hete dampen evoceert die uit een tas warme chocomelk opstijgen). Volgens verweerder voldoen de woordellemen niet aan het vereiste om het merk onderscheidend vermogen te geven. De toevoeging van de gestileerde letter O verandert hier volgens hem niets aan en hij verwijst hiervoor naar de argumenten van opposant, waarin deze laatste stelt dat de versiering verwaarloosbaar is. Het gemis aan onderscheidend vermogen is volgens hem dan ook evident aanwezig, immers verwijst de term CHOCOLAIT duidelijk naar enerzijds het bestanddeel van de cacao en anderzijds de eigenschap van een drank.

23. Wat de vergelijking van de waren betreft, betwist verweerder geenszins dat er soortgelijkheid is van de waren.

24. Met betrekking tot de tekens stelt verweerder dat er geenszins sprake is van sterke visuele overeenstemming, wel integendeel. Zo is de opsplitsing anders en is er een andere vormelijke weergave. Minstens moet bij gebrek aan onderscheidend vermogen van de woordellemen van het merk, volgens verweerder, aanvaard worden dat de visuele overeenstemming wordt geneutraliseerd door de verschillen.

25. Op auditief vlak worden zowel de eerste als de laatste term van het woordellemen, volgens verweerder, manifest verschillend waargenomen door het publiek, waardoor er geen overeenstemming kan worden aanvaard.

26. De argumentatie van opposant over de begripsmatige identiteit, door de verwijzing naar chocolade, faalt, aldus verweerder. Het merk van opposant verwijst immers volgens hem naar chocomelk, terwijl het teken verwijst naar opgewarmde chocolade. Er is dus volgens verweerder wel een begripsmatig verschil tussen de tekens.

27. Met betrekking tot de globale beoordeling moet worden besloten, aldus verweerder, dat beide tekens niet met elkaar overeenstemmen, althans niet voldoende opdat er sprake zou zijn van gevaar voor verwarring.

28. Verweerder verzoekt dan ook het Bureau vast te stellen dat aan het merk van opposant geen exclusieve rechten kunnen worden verbonden, te oordelen dat er geen sprake is van overeenstemming tussen de tekens en aldus de oppositie ontvankelijk doch ongegrond te verklaren en het betwiste depot in te schrijven, alsook de opposant te verwijzen in de kosten, overeenkomstig artikel 2.16, lid 5 BVIE.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

29. Conform artikel 2.14, lid 1 BVIE kan opposant, als houder van een ouder merk, 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.

30. 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”.*

31. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEG 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: “de Richtlijn”) is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; zie ook o.a. BenGH, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; BenGH, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, C02/133HR, Flügel-flesje, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

Vergelijking van de tekens en waren

32. De te vergelijken tekens en waren zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p style="text-align: center;">CHAU'COLAT</p>
<p>KI 30 Dranken op basis van cacao, cacao met melk; cacaoproducten; chocolade; dranken op basis van chocolade; chocolademelk; banketbakkers- en suikerbakkerswaren op basis van chocolade.</p>	<p>KI 30 Chocolade en chocoladeproducten; pralines; biscuiterie- en banketbakkerijproducten; suikergoed, cacao, dranken op basis van cacao.</p>

33. 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).

34. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEG, Sabel en Lloyd, beide reeds geciteerd).

35. 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 bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002; GEA, El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

36. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord/beeldmerk van elf karakters, te weten CHOC-O-LAIT, weergegeven in een vet lettertype. Hierbij wordt de letter O gestileerd weergegeven door twee extra gebogen lijnen aan de bovenkant van deze letter.

37. Het bestreden teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit tien karakters, waarvan één afkappingsteken, te weten CHAU'COLAT.

38. Volgens vaste rechtspraak beschouwt het publiek over het algemeen een beschrijvend element van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003; GEA, Activity Media Gateway, T-434/05, 27 november 2007, bevestigd door het Europese Hof van Justitie, C-57/08 P, 11 december 2008). Zowel merk als teken bevatten beschrijvende en weinig onderscheidende woordelementen. Zo zal het woord "lait" op het einde van het ingeroepen recht door het gehele Benelux publiek begrepen worden als het Franse woord voor melk, hetgeen voor de desbetreffende waren een beschrijvend element is. Hetzelfde geldt voor het element "choc", hetgeen een gangbare afkorting is voor chocolade. In het bestreden teken is het element "chau" dan weer weinig onderscheidend. Deze term is immers afgeleid van het Frans woord "chaud" voor warm. Ook hier geldt dat het in aanmerking komend Benelux publiek deze term als zodanig zal kennen. Deze Franse woorden horen immers tot de basiswoordenschat die men aangeleerd krijgt op school.

39. Wanneer het in aanmerking komend publiek geconfronteerd zal worden met de tekens, zal het aanstonds duidelijk zijn dat het ingeroepen recht betrekking heeft op chocolade met melk en het bestreden teken een woordspeling is op het Frans woord "chocolat", waarbij de term "cho" anders geschreven wordt om mee te geven dat het hier om warme chocolade gaat.

40. Eveneens volgens vaste rechtspraak is het verwarringsgevaar 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, alle reeds geciteerd).

41. De woordbestanddelen van het ingeroepen recht beschikken over een beperkt onderscheidend vermogen. Hierdoor zal de aandacht van het publiek voornamelijk getrokken worden naar de visuele aspecten van dit merk. Visueel verschillen merk en teken van elkaar door de verschillende opmaak en de verschillende letters in het begin van de tekens (op de derde en vierde plaats).

42. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen.

Vergelijking van de waren

43. Gezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren. Immers, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

44. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, werden de waren hierboven reeds bij de vergelijking van de tekens vermeld.

A.2. Overige relevante factoren

45. Met het werkelijke gebruik van merk en teken, alsook de activiteiten conform de Kruispuntbank der ondernemingen (zie supra, punten 16 en 21) kan in casu geen rekening worden gehouden. Zo is het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig en dient het Bureau zich te baseren op de registergegevens voor de beoordeling van de waren in kwestie.

46. Voor zover het verzoek van verweerder inzake het niet toekennen van exclusieve rechten aan het merk van opposant (zie supra, punt 28), geïnterpreteerd dient te worden als een verzoek tot nietigverklaring van het ingeroepen recht, wenst het Bureau hierbij op te merken dat hiervoor in het kader van een oppositieprocedure geen ruimte is. De gang naar de rechter is hiervoor noodzakelijk. Immers beperkt de draagwijdte van de beoordeling van een oppositie door het Bureau zich tot hetgeen voorzien is in artikel 2.14 juncto 2.3, sub a en b BVIE.

47. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling van de in het ongelijk gestelde partij in de kosten die gemaakt werden door de andere partij (zie supra, punt 20). Er is enkel, conform artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het Uitvoeringsreglement, voorzien in een kostenverwijzing.

B. Conclusie

48. De totaalindruk van de tekens stemt niet overeen, waardoor er geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

49. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

50. Oppositie met nummer 2003119 niet gegrond is.

51. Het Benelux depot met nummer 1159350 ingeschreven wordt.

52. De opposant 1.000 euro verschuldigd is aan de verweerder op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 30 september 2009

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet