

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2003124
van 30 november 2009

Opposant: **Basmati Rice GmbH Europe**
Bischofstr. 90
47809 Krefeld
Duitsland

Gemachtigde: **ARNOLD + SIEDSMA**
Postbus 18558
2502 EN Den Haag
Nederland

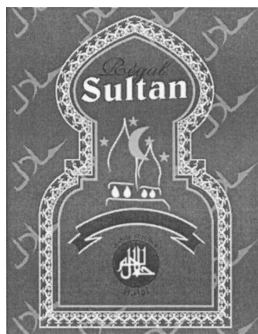
Ingeroepen recht: SULTAN (Europese inschrijving 2596948)

tegen

Verweerder: **DEKO VLEESWARENFABRIEK, naamloze vennootschap**
Kiewitstraat 177
Hasselt
België

Gemachtigde: **Antwerps Octrooi- en Merkenbureau**
M.F.J. Bockstael N.V.
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Betwiste merk:

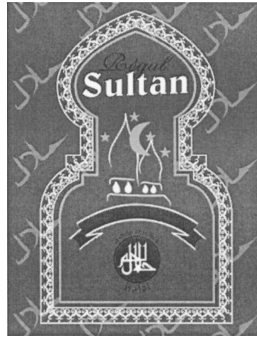


(Benelux depot 1158462)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 25 april 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het volgende gecombineerd woord-/beeldmerk ingediend ter onderscheiding van waren in de klassen 29 en 30:



Dit depot is onder nummer 1158462 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 Europese inschrijving 2596948 van het woordmerk SULTAN, voor waren in de klassen 29 en 30. Deze inschrijving werd op 27 februari 2002 ingediend en op 20 december 2004 ingeschreven.

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 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 8 augustus 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 9 oktober 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op 16 oktober 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij tevens werd meegedeeld dat verweerder op 8 oktober 2008 zijn depot beperkt had tot klasse 29. Aan opposant is een termijn gegeven tot en met 16 december 2008 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

9. Op 16 december 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien deze slechts in één exemplaar werden ingediend, verzocht het Bureau op 9

januari 2009 opposant om een tweede identiek exemplaar, teneinde een exemplaar te kunnen doorsturen aan verweerder. Hiervoor kreeg opposant een termijn tot en met 9 maart 2009.

10. Op 13 januari 2009 diende opposant het gevraagde tweede exemplaar in. Dit werd op 19 januari 2009 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 19 maart 2009 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 13 maart 2009 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 3 april 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 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

15. Wanneer men merk en teken vergelijkt, is het volgens opposant duidelijk dat er sprake is van een hoge mate van overeenstemming. Immers springt op visueel vlak het woordelement "SULTAN" het meest in het oog en is het meest onderscheidend, mede door het gebruik van grote, witte, vetgedrukte letters en de plaatsing van dit element in het geheel. De beeldelementen zijn tevens ondergeschikt aan het woordelement. Auditief zijn merk en teken volgens opposant identiek. Begripsmatig betekent het woordelement "SULTAN" in merk en teken hetzelfde, namelijk "een oosterse vorst". Opposant meent dat het in aanmerking komend publiek niet weet wat het woord "rägal" betekent. Wel weet het publiek wat "halal" is; dit zal evenwel niet als een onderscheidend element worden gezien.

16. Volgens opposant worden de waren van verweerder doorgaans geconsumeerd in combinatie met groenten, peulvruchten en rijst. De waren van opposant en verweerder zijn verkrijgbaar in dezelfde winkels, worden aan dezelfde consumenten verkocht en hebben dezelfde bestemming, aldus nog opposant.

17. Opposant meent dat er verwarring kan ontstaan en verzoekt deze oppositie gegrond te bevinden en de Benelux aanvraag niet in te schrijven.

B. Reactie van verweerder

18. Volgens verweerder gaat het om de totaalindruk en blijkt uit vergelijking van de tekens dat er meer verschillen zijn dan gelijkenissen. Zo is het ingeroepen recht een woordmerk en het bestreden teken een gecombineerd woord/beeldmerk, bestaande uit verschillende visuele aspecten. Aangezien de

distinctieve elementen niet identiek zijn, is er volgens verweerder totaal geen fonetische gelijkenis tussen de tekens "SULTAN" en "REGAL SULTAN".

19. De waren van merk en teken zijn naar oordeel van verweerder totaal verschillend en de oppositie is bijgevolg zonder voorwerp.

20. Verweerder verzoekt derhalve de oppositie af te willen wijzen en het teken te aanvaarden voor inschrijving.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

21. 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.

22. 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."

23. 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 (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

24. 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).

25. 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 29 Geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten (waaronder peulvruchten).	KI 29 Vlees, vleeswaren, bereide vleeswaren, bereide maaltijden met vlees, vis, gevogelte en wild voor zover niet begrepen in andere klassen; vleesextracten.
KI 30 Rijst, thee.	

26. De waar "bereide maaltijden met vlees, vis, gevogelte en wild voor zover niet begrepen in andere klassen" van het bestreden teken is soortgelijk aan de waren "gekookte groenten" en "rijst van het ingeroepen recht. Immers bestaan deze maaltijden doorgaans uit verschillende voedingsgroepen en omvatten ze naast vlees, vis, gevogelte of wild, tevens ook groenten en aardappelen of rijst. Deze bestanddelen zijn veelal reeds voorgedroogd en kunnen dan in de microgolfoven worden opgewarmd door de consument.

27. De overige waren van het bestreden teken hebben louter gemeen met de waren van het ingeroepen recht dat het voedingswaren betreft. Dit is echter onvoldoende om tot soortgelijkheid te concluderen. Deze waren mogen dan wel gericht zijn op dezelfde consument en eveneens in een supermarkt te vinden zijn, ze zullen niet in dezelfde rayons te vinden zijn, hun herkomst is niet dezelfde en ze zijn tevens niet concurrerend van aard.

Vergelijking van de tekens

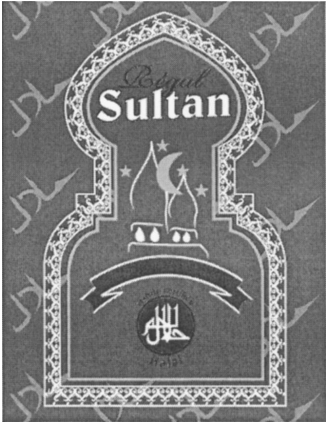
28. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort 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).

29. 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 (HvJEG, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

30. 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 gezien, 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).

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SULTAN	

Begripsmatige vergelijking

32. Het ingeroepen recht is het Nederlandse, alsook het Franse en Engelse woord voor de titel van bepaalde islamitische heersers¹.

33. Het bestreden teken bestaat uit de woorden Régal, Sultan en halal. Het eerste woord "régal" is een Frans woord voor "*fête, repas somptueux qu'on offrait à qqn => festin; mets qu'on trouve particulièrement délicieux => délice*"² (in het Nederlands: feest, weelderige maaltijd die men aan iemand aanbiedt => gerecht/schotel die men bijzonder heerlijk vindt => genot). De betekenis van Sultan is identiek aan degene die hiervoor bij het ingeroepen recht reeds werd weergegeven. Het woord "halal" is een islamitische term waarmee wordt aangegeven wat voor moslims toegestaan is. Met betrekking tot voeding gelden namelijk in de islam strikte regels.

34. Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEA, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Hoewel het woord "halal" een Arabische oorsprong kent, is dit een wijdverbreid woord dat door het in aanmerking komend Benelux publiek onmiddellijk zal begrepen worden. Het woord "régal" zal door het Franstalige publiek waarschijnlijk als aanprijzend en weinig onderscheidend beschouwd worden. Echter is het Bureau van oordeel dat het Nederlandstalige publiek deze betekenis niet zal kennen of hierin misschien een verwijzing naar koninklijk zal zien. De term "sultan" is niet beschrijvend.

35. Aangezien beide tekens de term sultan gemeen hebben, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van begripsmatige overeenstemming.

Visuele vergelijking

¹ Zie Van Dale online woordenboek; Le Petit Robert de la langue française, 2009.

² Le Petit Robert de la langue française, 2009.

36. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk van één woord, bestaande uit zes letters, te weten SULTAN.

37. Het bestreden teken is een gecombineerd woord/beeldmerk, bestaande uit de woorden Régal, Sultan en Halal op een achtergrond met afbeeldingen van oosterse architectonische elementen, tekens en vier sterren en een maansikkel.

38. 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. Dit is in onderhavig geval niet anders. Zo zullen de oosterse elementen door het publiek als versiering worden opgevat, en zelfs gezien worden als een verwijzing naar de herkomst van de waren.

39. Door de positie, de grootte en de opmaak van de term Sultan, is dit element op visueel vlak het dominante element in het teken van verweerder. Het is immers ten opzichte van de andere wordelementen het enige woord dat in een groot en wit lettertype is weergegeven. De andere woorden zijn in het zwart en in een veel kleiner lettertype geschreven, waardoor deze op de grijze achtergrond veel minder opvallen.

40. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de totaalindruk van de tekens op visueel vlak overeenstemt.

Auditieve vergelijking

41. Zoals hiervoor reeds bij de visuele vergelijking gesteld, zijn de termen "régal" en "halal" moeilijk leesbaar en valt voornamelijk de term "Sultan" op. Het overgrote deel van het publiek zal dan ook verwijzen naar het teken door gebruik te maken van deze term.

42. Mede gezien de positie in het teken, alsook het beschrijvend karakter van de term halal, is het Bureau van oordeel dat dit element niet zal uitgesproken worden door het publiek als het naar het teken wil verwijzen. Hoogstens zal men naast het woord "sultan" ook nog "régal" vermelden.

43. Het element "sultan" komt in merk en teken identiek voor. Zoals gesteld, zal veelal enkel deze term worden gebruikt. Zelfs al wordt deze voorafgegaan door de term "régal", dan nog is er volgens het Bureau sprake van auditieve overeenstemming tussen merk en teken.

Conclusie

44. De door de tekens opgewekte totaalindruk is overeenstemmend. Immers stemmen merk en teken zowel op begripsmatig, visueel als auditief vlak overeen.

A.2. Overige relevante factoren

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 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). Voor de waren in kwestie geldt dat het hier gebruikelijke consumptiegoederen betreft, waardoor het aandachtsniveau van de consument van een gemiddeld niveau zal zijn.

47. 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). Het ingeroepen recht beschikt over een normaal onderscheidend vermogen.

B. Conclusie

48. De totaalindruk van merk en teken is overeenstemmend. De waren zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk. Het Bureau is dan ook van oordeel dat voor de waren die soortgelijk zijn het publiek kan menen dat deze afkomstig zijn van dezelfde, of economisch verbonden ondernemingen en er dus voor deze waren sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

49. De oppositie met nummer 2003124 wordt gedeeltelijk toegewezen.

50. Het Benelux depot met nummer 1158462 wordt niet ingeschreven voor:

- Klasse 29: Bereide maaltijden met vlees, vis, gevogelte en wild voor zover niet begrepen in andere klassen.

51. Het Benelux depot met nummer 1158462 wordt wel ingeschreven voor:

- Klasse 29: Vlees, vleeswaren, bereide vleeswaren; vleesextracten.

52. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 30 november 2009

Diter Wuytens
(rapporteur)

Saskia Smits

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet