

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2003445

van 29 april 2010

Opposant: **Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG**
Rötelstr. 35
74172 Neckarsulm
Duitsland

Gemachtigde: **Novagraaf Belgium SA/NV**
Terhulpensesteenweg 187
1170 Brussel
België

Ingeroepen recht: **Internationale inschrijving 858022**

MaxX

tegen

Verweerder: **MAXXAM B.V.**
Pascalstraat 20
6716 AZ Ede
Nederland

Gemachtigde: **Keesom & Hendriks N.V.**
Postbus 85533
2508 CE 's-Gravenhage
Nederland

Betwiste merk: **Benelux spoedinschrijving 849183**



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

1. Op 6 augustus 2008 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woord-/beeldmerk



ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 29, 30, 31, 32, 33 en 35. 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 849183 in behandeling genomen en gepubliceerd op 21 augustus 2008.

2. Op 22 oktober 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 858022 van het woordmerk MaxX, ingediend op 25 februari 2005 en ingeschreven op 27 december 2007 voor waren in klasse 30.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren in de klassen 29 en 30 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.

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 november 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 9 januari 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna "het Bureau") heeft op dezelfde dag de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden. Opposant heeft hierbij een termijn tot en met 9 maart 2009 gekregen om argumenten en eventueel stukken in te dienen.

9. Op 5 maart 2009 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 9 maart 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 9 mei 2009 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 13 maart 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan opposant gezonden op 16 maart 2009.

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

12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

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

A. Argumenten opposant

14. Bij indiening van de argumenten beperkt opposant de oppositie tot een deel van de waren in de klasse 29 en 30.

15. Op visueel vlak is opposant van mening dat de dubbele "X" in het ingeroepen recht de aandacht zal trekken van de betrokken consument, aangezien dit het merk doet afwijken van de schrijfwijze van de woorden die de opeenvolging van de letters m-a-x kennen, zoals maximaal en maximum. In het bestreden teken zal volgens opposant de aandacht uitgaan naar het woord MAXXAM, waarin het ingeroepen recht in zijn geheel wordt overgenomen, inclusief de opvallende dubbele "X". 4/6 deel van het bestreden teken is identiek en dit is gelegen in het eerste deel, aldus opposant. Bij de uitspraak van het bestreden teken is opposant van mening dat de nadruk ligt op de eerste lettergreep. Merk en teken zijn dus zeer overeenstemmend volgens opposant. Aangezien zowel merk als teken in hun geheel geen betekenis hebben, is een begripsmatige vergelijking niet mogelijk, aldus nog opposant.

16. Voor wat betreft de waren is opposant van mening dat melk- en melkproducten gelijksoortig zijn aan consumptie-ijs, aangezien dit de voornaamste ingrediënten zijn van consumptie-ijs. Ook banketbakkers- en suikerbakkerswaren omvatten producten die ingevroren zijn, zoals een bevroren cake of ijstaart en deze zijn derhalve soortgelijk aan consumptie-ijs. Bovendien worden de waren op dezelfde plaats te koop aangeboden, hebben ze dezelfde natuur en functie en zijn ze concurrerend aldus opposant. Consumptie-ijs en ijs is identiek aan het consumptie-ijs van het ingeroepen recht en tot slot zijn de graanpreparaten van het bestreden teken volgens opposant soortgelijk aan consumptie-ijs, aangezien dit allerhande snacks omvat die, net als consumptie-ijs, een lekkernij zijn en die via dezelfde verkooppunten en distributiekanaalen kunnen worden verkocht. Opposant verwijst ter ondersteuning van deze stellingen naar enkele beslissingen van het OHIM.

17. Het in aanmerking komend publiek bestaat volgens opposant uit alle Benelux consumenten die de betrokken producten kopen en gezien het feit dat deze waren dagelijks gekocht worden en geen grote waarde hebben, is het aandachtsniveau eerder laag dan hoog. Het ingeroepen recht heeft naar de mening van opposant een groot inherent onderscheidend vermogen vanwege de dubbele "X".

18. Gezien bovenstaande is opposant van mening dat er risico op gevaar voor verwarring bestaat. Opposant verzoekt de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het teken door te halen.

B. Reactie verweerder

19. Verweerder wijst erop dat opposant in de argumenten het ingeroepen recht als MAXX weergeeft, maar wijst erop dat de correcte weergave MaxX is.

20. Verweerder licht toe dat hij een economische eenheid vormt met de houder van een andere, en oudere, Benelux inschrijving van hetzelfde beeldmerk. Dit geeft hem, volgens verweerder een beroep op oudere merkrechten. Bovendien kan verweerder een beroep doen op oudere handelsnaamrechten.

21. Verweerder is van mening dat er op visueel vlak geen sprake kan zijn van een vergissing bij aanschouwing van het ingeroepen recht met de eigenaardige spelling en het bestreden teken met de kakelbonte kleuren. Op auditief vlak is verweerder van mening dat er geen overeenstemming is tussen een merk bestaande uit één lettergreep en een merk bestaande uit twee lettergrepen. Bovendien is volgens verweerder niet duidelijk hoe het ingeroepen recht uitgesproken zou moeten worden.

22. Volgens verweerder zijn de waren consumptie-ijs inderdaad identiek en wellicht zijn melkproducten soortgelijk aan consumptie-ijs, maar verder dan dat gaat de soortgelijkheid volgens verweerder niet. Dat graanpreparaten soortgelijk zijn, wordt door opposant uitgelegd aan de hand van speciale oppositiebeslissingen, maar volgens verweerder moet dit van geval tot geval worden onderzocht en ligt de soortgelijkheid niet voor de hand. Ten slotte stelt verweerder zich de vraag of alle banketbakkerswaren overeenstemmen met ijs, zo ook bijvoorbeeld worstenbroodjes of kaasstengels of nougat, Haagse Hopjes of salmiakpastilles. Verweerder is dan ook van mening dat de oppositie te ruim geformuleerd is voor wat betreft de waren waartegen de oppositie zich richt. Bij een eventuele weigering zou er volgens verweerder gedacht moeten worden aan een weigering in de trant van "voor zover in diepgevroren toestand", zodat het merk voor de overige waren behouden blijft.

23. Verweerder is van mening dat er geen gevaar voor verwarring mogelijk is en verzoekt de oppositie af te wijzen, de warenvergelijking beperkt op te vatten en niet categoriewijs en een passende kostenveroordeling uit te spreken tegen opposant.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar


24. 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.

25. 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."

26. 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 van de tekens

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
<p>MaxX</p>	

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 (HvJEU, Sabell, 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 (arrest Sabell en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

30. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, 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. Het Bureau wijst erop dat het de merken beoordeelt zoals opgenomen in het register, ongeacht de manier waarop opposant het ingeroepen recht heeft weergegeven (zie overweging 19).

Begripsmatige vergelijking

32. Zowel merk als teken hebben geen vaststaande betekenis. MaxX is verwijzend naar de gangbare afkorting max voor maximaal of maximum, maar gezien de schrijfwijze is het niet rechtstreeks beschrijvend. Bij het bestreden teken "maxxam" is deze verwijzing naar maximaal of maximum niet rechtstreeks herkenbaar, aangezien dit zich laat lezen als een fantasiewoord in één geheel.
33. Begripsmatig stemmen merk en teken in hun totaalindruk niet overeen.

Visuele vergelijking

34. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk van vier letters, MaxX, waarbij de eerste en laatste letters hoofdletters zijn. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit 5 letters in het roze met eenzelfde kleur roze omlijsting tegen een blauwe achtergrond. De omlijsting ontspringt aan de letters "X".
35. De eerste drie letters van merk en teken zijn weliswaar identiek, maar het Bureau is van oordeel dat er ook significante verschillen tussen merk en teken bestaan. Zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken hebben een optische structuur die volledig verschilt. In het ingeroepen recht trekt het gebruik van een hoofdletter aan het begin en aan het einde van het teken en de dubbele "xX" de aandacht. In het bestreden teken wordt de aandacht getrokken door de speciale schrijfwijze van de letters "X" die precies in het midden staan en die het begin van de roze omlijsting vormen. Bovendien wordt de aandacht in het bestreden teken getrokken naar het feit dat het een palindroom is, een woord dat er van voor naar achteren gelezen hetzelfde uitziet als andersom.
36. Hoewel de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), is het Bureau van oordeel dat dit in onderhavig geval niet opgaat. De hoofdreden waarom het eerste deel opvalt, is gelegen in het feit dat het publiek een teken van links naar rechts waarneemt. Het ingeroepen recht MaxX is echter dusdanig kort, dat deze redenering niet opgaat, nu het ingeroepen recht in één keer als een geheel wordt waargenomen.
37. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van merk en teken visueel in geringe mate overeenstemmend is.

Auditieve vergelijking

38. Het ingeroepen recht bestaat uit één korte lettergreep "max" en het bestreden teken bestaat uit een woord dat in twee lettergrepen wordt uitgesproken. Het bestreden teken is daarmee in uitspraak bijna twee keer zo lang en heeft een ander klankbeeld dan het korte, staccato uitgesproken ingeroepen recht. De lettergreep „max” speelt geen zelfstandige rol in het bestreden teken, maar is nauw verbonden met de tweede lettergreep „xam” (zie in die zin ook GEA, SpagO, T-438/07, 12 november 2009).

39. Ook bij de auditieve vergelijking geldt, evenals bij de visuele vergelijking, dat hoewel het eerste deel hetzelfde is, dit niet de meeste aandacht krijgt, aangezien het ingeroepen recht een kort woord is in tegenstelling tot het bestreden teken.

40. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van merk en teken auditief in geringe mate overeenstemmend is.

Conclusie

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). Zoals reeds overwogen, heeft het ingeroepen recht naar oordeel van het Bureau een gering onderscheidend vermogen (zie overweging 32).

De gemiddelde consument heeft slechts zelden de mogelijkheid verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar haakt aan bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (arrest Lloyd, reeds aangehaald). Het Bureau is van oordeel dat de verschillen in dit geval meer in het oog springen, dan de overeenkomsten.

41. De tekens stemmen visueel en auditief in geringe mate overeen en begripsmatige stemmen ze niet overeen. Het Bureau is echter van oordeel dat, gezien het feit dat het ingeroepen recht kort is en een verwijzende begripsinhoud heeft, de verschillen tussen merk en teken groter zijn dan de overeenkomsten en dat merk en teken in hun totaalindruk niet (voldoende) overeenstemmend zijn om tot verwarring te kunnen leiden.

Vergelijking van de waren

42. De tekens stemmen naar oordeel van het Bureau in hun totaalindruk niet (voldoende) overeen om tot verwarring te kunnen leiden. Hierdoor is niet voldaan aan de voorwaarde van artikel 2.3, sub b BVIE en zal het Bureau niet overgaan tot een vergelijking van de waren. Ook al zouden deze identiek zijn, dan nog zal er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring.

43. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 29 Melk en melkproducten.
Klasse 30 Consumptie-ijs	KI 30 Graanpreparaten, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; ijs.

A.2 Overige factoren

44. Voor wat betreft het beroep van de verweerder op de oudere merk- en handelsnaamrechten (zie overweging 20), merkt het Bureau op dat in de oppositieprocedure in de Benelux geen andere

rechten kunnen worden ingeroepen dan de rechten die onderdeel uitmaken van het geschil (zie artikel 2.14, lid 1 BVIE en regel 1.16, lid 1, sub c UR en in die zin GEA, YoKaNa, T-103/06, 13 april 2010).

45. Voor wat betreft de passende kostenveroordeling waar verweerder om verzoekt, wijst het Bureau erop dat er in het kader van de oppositieprocedure geen sprake is van een veroordeling in de gemaakte kosten. Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

B. Conclusie

46. De tekens stemmen visueel en auditief in geringe mate overeen en begripsmatige stemmen ze niet overeen. Het Bureau is echter van oordeel dat, gezien het feit dat het ingeroepen recht kort is en een verwijzende begripsinhoud heeft, de verschillen tussen merk en teken groter zijn dan de overeenkomsten en dat merk en teken in hun totaalindruk niet (voldoende) overeenstemmend zijn om tot verwarring te kunnen leiden. Het Bureau heeft om die reden de vergelijking van de waren achterwege gelaten. Ook indien de waren identiek zouden zijn, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet (voldoende) overeenstemmend zijn.

IV BESLUIT

47. De oppositie met nummer 2003445 wordt afgewezen.

48. Benelux spoedinschrijving met nummer 849183 blijft gehandhaafd.

49. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan 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, 29 april 2010

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Vincent Munier