



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2003718**  
**van 31 maart 2010**

- Opposant:** **RoWi Fleischwarenvertrieb GmbH**  
Westring 17  
27793 Wildeshausen  
Duitsland
- Ingeroepen merk:** Aladin  
(algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs volgens opgave van opposant)
- tegen*
- Verweerder:** **DEKO VLEESWARENFABRIEK, naamloze vennootschap**  
Kiewitstraat 177  
3500 Hasselt  
België
- Gemachtigde:** **Antwerps Octrooi- en Merkenbureau M.F.J. Bockstael N.V.**  
Arenbergstraat 13  
2000 Antwerpen  
België

**Betwiste merk:**



(Benelux depot 1171271)

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

1. Op 24 november 2008 heeft verweerder een Benelux depot van het gecombineerde woord-



/beeldmerk ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 29 en 30. Dit depot is onder nummer 1171271 in behandeling genomen en gepubliceerd op 27 november 2008.

2. Op 14 januari 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie was bij indiening gebaseerd op de volgende oudere rechten:

- Internationale inschrijving 688900 van het woordmerk Aladin, ingediend op 2 februari 1998 voor waren in klasse 29;
- Het woordmerk Aladin, volgens opposant een algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs.

3. Gaande de procedure is gebleken dat de oppositie uitsluitend nog was gebaseerd op het tweede ingeroepen recht.

4. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub b van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE").

5. De proceduretaal is het Nederlands, maar partijen zijn overeengekomen de argumenten uit te wisselen in het Engels.

**B. Verloop van de procedure**

6. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 6 februari 2009.

7. Op gezamenlijk verzoek van partijen is de procedure opgeschort voor de duur van twee maanden. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 7 juni 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 10 juni 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 10 augustus 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.

8. Op 31 juli 2009 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning daarvan ingediend. Op 24 augustus 2009 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 24 oktober 2009 om daarop te reageren.

9. Op 23 oktober 2009 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en stukken van opposant en tevens verzocht om bewijzen van gebruik van het ingeschreven ingeroepen recht waarop de oppositie aanvankelijk (mede) was gebaseerd. Het Bureau heeft deze reactie op 26 oktober 2009 doorgestuurd

naar opposant en hem in de gelegenheid gesteld tot en met 26 december 2009 om de gevraagde bewijzen van gebruik in te dienen.

10. Op 7 december 2009 heeft opposant geantwoord op de reactie van verweerder, maar geen bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft op 6 januari 2010 dit antwoord doorgestuurd naar verweerder en tegelijk partijen ervan in kennis gesteld dat de beslissing, bij ontstentenis van bewijs van gebruik van het ingeschreven ingeroepen recht, uitsluitend zal genomen worden op basis van het algemeen bekend merk.

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 b BVIE een oppositie bij het Bureau in: verwarringsgevaar met zijn algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

### **A. Argumenten van opposant**

14. Opposant merkt vooreerst op dat de waren van beide tekens zijn ingedeeld in klasse 29, waaruit hij concludeert dat verweerder dezelfde waren distribueert als hijzelf, hetgeen hij bevestigd vindt op de website van verweerder.

15. Visueel vindt opposant de tekens sterk overeenstemmend en auditief welhaast identiek, gelet op de nasale eindklank die de ingeroepen rechten hebben in het Frans. Opposant vermoedt dan ook dat verweerder het betwiste teken heeft ingediend om te profiteren van de populariteit en het succes van de ingeroepen rechten. Opposant wijst erop dat dit afbreuk doet aan zijn merken en aanzienlijke economische schade kan toebrengen aan zijn bedrijf.

16. Voor opposant is het duidelijk dat de tekens en de daaronder op de markt gebrachte waren door het in aanmerking komend publiek verward kunnen worden. Mochten de waren van verweerder van mindere kwaliteit zijn dan deze van opposant, dan leidt dit bovendien tot misleiding van de consument, aldus nog opposant.

### **B. Reactie van verweerder**

17. Verweerder wijst erop dat de ingeroepen rechten een alom gekende betekenis hebben, gelet op de sprookjesfiguur uit *Duizend-en-één nacht* en de verfilmingen daarvan. Het betwiste teken heeft daarentegen geen specifieke betekenis; het is een stad in Benin.

18. Daarenboven bestaat het betwiste teken niet alleen uit het wordelement, maar ook uit een combinatie van figuratieve elementen, die samen een landschap voorstellen. Auditief zijn de tekens niet

identiek; de klemtoon valt bij het betwiste teken op de tweede lettergreep en bij de ingeroepen rechten op de eerste. Voor verweerder is het dan ook duidelijk dat verwarring tussen de tekens niet mogelijk is.

19. Wat de vergelijking van de waren aangaat, wijst verweerder erop dat het eerste ingeroepen recht geregistreerd is voor zeer specifieke waren, terwijl het betwiste teken is ingediend voor een brede waaier van producten.

20. Verweerder merkt op dat de door opposant bij zijn argumenten gevoegde stukken uitsluitend betrekking hebben op een gecombineerd woord-/beeldmerk. Daarom verzoekt verweerder opposant bewijzen van gebruik in te dienen met betrekking tot de ingeroepen rechten als woordmerken.

21. Aangezien niet voldaan is aan de voorwaarden voor verwarringsgevaar, verzoekt verweerder het Bureau de oppositie af te wijzen en het betwiste depot in zijn geheel te accepteren.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Algemeen bekend merk**

##### *Algemeen*

22. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1, sub b BVIE kan de houder van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs een oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat verwarring kan stichten met dit algemeen bekend merk.

23. Het is nuttig er hier op te wijzen dat de eisen om de algemene bekendheid van een merk te aanvaarden hoog zijn. In zijn conclusie van 26 november 1998 in de zaak Chevy (C-375/97), heeft de advocaat-generaal eraan herinnerd dat: "de door het Unieverdrag en het TRIPs aan algemeen bekende merken geboden bescherming is derhalve een heel bijzondere bescherming, die zelfs voor niet ingeschreven merken geldt. Het zou daarom niet moeten verbazen, indien de voorwaarde om voor deze bescherming in aanmerking te komen, de lat betrekkelijk hoog legt."

24. Onder verwijzing naar de gemeenschappelijke aanbeveling betreffende de bepalingen inzake de bescherming van algemeen bekende merken, die werd vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Unie van Parijs en de Algemene Vergadering van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) heeft het Gerecht van de Europese Unie in de zaak BOOMERANG gesteld dat, om te bepalen of een merk algemeen bekend is in de zin van het Verdrag van Parijs, de bevoegde instantie elke omstandigheid in aanmerking kan nemen waaruit de algemene bekendheid kan worden afgeleid, waaronder met name de mate waarin het relevante publiek het merk kent of herkent; de duur, de omvang en de geografische draagwijdte van het gebruik van het merk; de duur, de omvang en de geografische draagwijdte van de voor het merk gevoerde promotie, met inbegrip van reclame en de presentatie op beurzen en tentoonstellingen van de waren of diensten waarvoor het merk wordt gebruikt; de duur en de geografische draagwijdte van de inschrijving of aanvraag tot inschrijving van het merk, voor zover hieruit het gebruik of de erkenning van het merk blijkt; de doeltreffende handhaving van de merkrechten, in het bijzonder de mate waarin het merk door de bevoegde instanties als algemeen bekend wordt beschouwd; de waarde die aan het merk wordt verbonden (zie GEU, Boomerang, T-420/03, 17 juni 2008).

*Beoordeling van de ingediende stukken*

25. In het voorliggende geval heeft opposant ter staving van de algemene bekendheid van zijn merk een 11-tal facturen ingediend, gericht aan drie afnemers.

*Conclusie*

26. Het Bureau is van oordeel dat de ingediende stukken onvoldoende zijn om te kunnen concluderen dat er sprake is van een algemeen bekend merk in de zin van het Verdrag van Parijs.

**B. Overige factoren**

27. Voor wat betreft het argument van opposant, dat afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van zijn merken (zie punt 15), wijst het Bureau erop dat artikel 2.14 BVIE uitdrukkelijk voorziet in de gevallen waarin oppositie kan worden ingesteld. Afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk (artikel 2.3, sub c BVIE) behoort daar niet toe.

**C. Conclusie**

28. Aangezien opposant niet heeft aangetoond dat zijn ingeroepen recht een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, dient niet te worden ingegaan op het mogelijke verwarringsgevaar.

**IV. BESLUIT**

29. De oppositie met nummer 2003718 wordt afgewezen.

30. Benelux depot 1171271 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

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

Den Haag, 31 maart 2010

Willy Neys  
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Françoise Dufrasne