



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2003769

van 13 oktober 2010

- Opposant:** **Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG**
Eckenbergstrasse 16 A
45307 Essen
Duitsland
- Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwendeldseweg 12
1382 LX Weesp
Nederland
- Merk:** SUMMA (Benelux inschrijving 435633)

tegen
- Verweerder:** **FairConnect B.V.**
Timorplein 41
1094 CC Amsterdam
Nederland
- Gemachtigde:** **Brinkhoff advocaten**
De Lairessestraat 111-115
1075 HH Amsterdam
Nederland
- Betwiste merk:** Summ (Benelux depot 1170480)

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

1. Op 12 november 2008 heeft verweerder een Beneluxdepot van het woordmerk Summ ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 29, 30, 31, 32 en 33. Dit depot is onder nummer 1170480 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 november 2008.
2. Op 30 januari 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Benelux inschrijving 435633 van het woordmerk SUMMA, ingeschreven op 11 augustus 1987 voor waren in de klasse 30.
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 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 5 februari 2009.
8. Op 23 februari 2009 heeft verweerder een beperking van de waren laten aantekenen in het register. Deze beperking is door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis van opposant gebracht op 4 maart 2009.
9. Op verzoek van partijen is de procedure opgeschort. De contradictoire fase van de procedure is daardoor aangevangen op 6 augustus 2009.
10. Op 3 april 2009 heeft verweerder een gemachtigde aangesteld.
11. Het Bureau heeft op 21 augustus 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 21 oktober 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
12. Op gezamenlijk verzoek werd de procedure opgeschort tot en met 21 december 2009. Dit werd partijen medegedeeld in een brief van 21 oktober 2009. Op 21 december 2009 heeft opposant zijn argumenten ingediend. Het Bureau heeft deze op 22 december 2009 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 22 februari 2010 om daarop te reageren.
13. Op 25 januari 2010 heeft verweerder een warenbeperking ingediend, die op 27 januari 2010 aan opposant werd medegedeeld.

14. Op 22 februari 2010 heeft verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 2 maart 2010.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

17. 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

18. Opposant is van mening dat de tekens op visueel vlak praktisch identiek en tenminste overeenstemmend zijn, aangezien de eerste vier letters van beide merken identiek zijn. Het enige verschil tussen de tekens wordt gevormd door de laatste letter "A" bij het betwiste teken, zo stelt opposant. Dit verschil beïnvloedt het overeenstemmend karakter van de totaalindruk van beide tekens echter niet, aldus opposant.

19. Om dezelfde reden zijn de tekens ook op auditief vlak overeenstemmend, zo meent opposant. Hij voegt hier aan toe dat de neutraal klinkende "A" op het eind van het betwiste teken slechts een gering verschil in uitspraak geeft.

20. Behalve in het Latijn hebben de tekens volgens opposant geen specifieke betekenis. Aangezien de consument, zo meent opposant, deze betekenis niet zal kennen, is er op begripsmatig vlak geen sprake van overeenstemming of van verschillen. Dit brengt volgens opposant met zich mee dat merk en teken onderscheidend vermogen hebben.

21. Met betrekking tot de vergelijking van de waren meent opposant dat de waren koffie en koffiesurrogaten evident identiek zijn. Opposant meent bovendien dat de waren in de klassen 32 en 33 van het betwiste teken, en de waren melk en melkproducten uit klasse 29 concurrerend en deels complementair zijn aan de waar van het ingeroepen recht. Opposant komt tot de slotsom dat alle waren waarvoor het teken van verweerder is aangevraagd, soortgelijk zijn aan de waar waarvoor het merk van opposant geldigheid heeft.

22. Opposant concludeert dat er gevaar voor verwarring tussen de tekens bestaat en verzoekt daarom de oppositie toe te wijzen, het depot niet in te schrijven en verweerder te veroordelen in de kosten van de procedure.

B. Reactie van verweerder

23. Verweerder erkent dat er een zekere visuele en auditieve overeenstemming bestaat tussen de tekens. Hij meent echter dat de verschillen op visueel en auditief vlak leiden tot een verschillende totaalindruk. Bovendien meent verweerder dat het begripsmatige aspect, in tegenstelling tot wat opposant meent, wel degelijk relevant is. Verweerder stelt dat het woord SUMMA is opgenomen in de woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie en bekend is en gebruikt wordt als puzzelwoord. Het betwiste teken daarentegen heeft volgens verweerder geen betekenis. Er is dus, zo stelt verweerder, een begripsmatig verschil dat een neutraliserend effect heeft op eventuele visuele en auditieve gelijkenissen. Verweerder concludeert dat de tekens niet overeenstemmen.

24. Met betrekking tot de vergelijking van de waren merkt verweerder op, dat opposant slechts voor een deel van de waren van het betwiste teken heeft gemotiveerd waarom deze soortgelijk zouden zijn. Verweerder meent dat de oppositie dient te worden afgewezen voor die waren, waar een motivering ontbreekt.

25. Verweerder meent dat de waar waarvoor het ingeroepen recht staat ingeschreven niet soortgelijk is aan de waren waarvoor het betwiste teken is gedeponeerd.

26. Volgens verweerder zal het publiek de tekens niet met elkaar verwarren, aangezien het niet gewend is dat een koffiemark ook voor andere goederen wordt gebruikt. Dit geldt ook voor het ingeroepen recht, zo meent verweerder, dat altijd enkel voor koffie werd gebruikt en daarom alleen bij het publiek bekend is voor koffie. Het betwiste teken wordt daarentegen voor een zeer grote hoeveelheid waren en diensten gebruikt als supermarktmerk.

27. Verweerder concludeert dat gevaar voor verwarring is uitgesloten, verzoekt de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

28. 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.

29. 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."

30. 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 tekens

31. 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).

32. 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).

33. Het verwarringsgevaar is 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 (arresten Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd).

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SUMMA	Summ

Visuele vergelijking

35. Beide tekens zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit vijf letters, het betwiste teken uit vier letters. De eerste vier letters zijn in beide merken identiek en staan in dezelfde volgorde. Het enige verschil tussen merk en teken is de letter "A" op het einde van het ingeroepen recht, die niet voorkomt in het betwiste teken. Het betreft korte merken, waardoor verschillen eerder opvallen. Echter, zoals gezegd is het begin van beide merken identiek. In het algemeen zal het eerste gedeelte van een merk de aandacht van de consument trekken (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004).

36. De tekens zijn in visueel opzicht overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

37. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergepen, het betwiste teken uit één lettergreep. De eerste lettergreep van beide tekens zal op identieke wijze worden uitgesproken. Ook bij de auditieve vergelijking zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het begin van een merk.

38. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

39. Het betwiste teken heeft geen vaststaande betekenis. Het ingeroepen recht wordt als volgt gedefinieerd in het Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal van Van Dale: "*som, -in de middeleeuwen gebruikelijk als titel voor grote, allesomvattende werken, m.n. op theologisch gebied; bekend is de 'summa van Thomas van Aquino'*". Het is niet waarschijnlijk dat deze betekenis wijd gekend zal zijn bij het in aanmerking komend publiek. Bovendien heeft het teken geen vaststaande betekenis met betrekking tot de waren waarvoor het is gedeponereerd.

40. Gezien het voorgaande, is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

Conclusie

41. De tekens zijn op visueel en op auditief vlak overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren

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

43. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd 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.

44. Verweerder heeft zijn warenlijst na aanvang van de oppositie twee keer beperkt, namelijk op 23 februari 2009 en op 25 januari 2010. Beide warenbeperkingen werden medegedeeld aan opposant op respectievelijk 4 maart 2009 en 27 januari 2010 (zie ook punten 8 en 13).

45. De te vergelijken waren zijn daarmee de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.

KI 30 Koffie.	KI 30 Thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.
	KI 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren, mout.
	KI 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.
	KI 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren en uitgezonderd champagne en andere mousserende wijnen of mousserende alcoholhoudende dranken).

Klasse 29

46. De waren *vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren; eetbare oliën en vetten* zijn niet soortgelijk aan de waar van opposant. Zij worden gebruikt voor het bereiden van een maaltijd, worden in een ander rayon verkocht en/of kunnen worden gegeten. Hun aard en bestemming is daarmee verschillend aan de waar van opposant.

47. De waren *melk en melkproducten* zijn soortgelijk aan de waar *koffie*: voor de koffiedrinker die melk in zijn koffie wenst, zijn de waren complementair. Daarnaast zijn al deze waren dranken, wat hen naar hun aard hetzelfde maakt.

Klasse 30

48. De waar *thee* is soortgelijk aan de waar *koffie* van het ingeroepen recht: bij eenzelfde soort gelegenheid zal de consument de ene keer koffie, de andere keer thee drinken; bijvoorbeeld aan het ontbijt, na het avondeten of 's morgens in een café of op een terras. Deze producten staan veelal naast elkaar in het rayon van de supermarkt; ook in gespecialiseerde winkels waar koffie verkocht wordt, kan men meestal thee kopen en vice versa.

49. *Cacao* en *suiker* kunnen complementair zijn aan de waar *koffie*: behalve met melk kan een consument zijn koffie nuttigen met suiker. Op een koffiespecialiteit als cappuccino zal ter versiering vaak een snufje cacao worden gestrooid. Daarnaast zal een kop chocolademelk, bereid met *cacao*, net als thee bij eenzelfde soort gelegenheden worden gedronken als *koffie*.

50. De waren *rijst, tapioca, sago; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs* zijn niet soortgelijk aan de waar *koffie* van het ingeroepen recht. Hun aard en bestemming zijn verschillend: deze waren worden gegeten en niet gedronken, worden op een ander moment van de dag en bij verschillende gelegenheden genuttigd. Ook bevinden ze zich in een ander rayon in de supermarkt.

Klasse 31

51. *Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren, mout* in klasse 31 van het betwiste teken zijn niet soortgelijk aan de waar *koffie* van het ingeroepen recht. Zij hebben immers een hele andere bestemming, worden via andere distributiekanaalen op de markt gezet (bijvoorbeeld via tuincentra en dergelijke) en worden op een andere manier gebruikt. Dit maakt deze waren naar hun aard en bestemming verschillend.

Klasse 32 en 33

52. De waren in de klassen 32 en 33 van het betwiste teken zijn allemaal dranken of producten bestemd voor het bereiden van dranken. Deze waren zijn in lichte mate soortgelijk aan de waar *koffie* van het ingeroepen recht: het betreft dranken, die bij dezelfde gelegenheden zullen worden genuttigd. Men kan in een café, restaurant of op een terrasje elk van deze dranken bestellen. Ze staan bij elkaar vermeld op de kaart. Dit maakt ze ook concurrerend aan de waar van opposant. Tot slot kunnen deze waren complementair zijn aan de waren van opposant. Het is heel gebruikelijk om bij een kopje koffie ook water te bestellen, en een maaltijd die begint met een glas wijn kan worden afgesloten met een kop koffie. Ook zal een kop koffie of thee in vele gevallen gevolgd worden door een biertje, een vruchtensapje, een glas fris of vice versa (zie in die zin ook oppositiebeslissing BBIE 2001854 GOODFELLA'S).

Conclusie

53. De waren van het betwiste teken zijn deels soortgelijk en deels niet soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

54. 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.

55. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). Het in aanmerking komend publiek bestaat in dit geval uit gewone consument. Het aandachtsniveau is dus gemiddeld.

56. Daarnaast 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Noch het ingeroepen recht, noch het betwiste teken zijn beschrijvend voor de waren waarvoor zij zijn ingeschreven. Zij hebben een normaal onderscheidend vermogen.

57. Rekening houdend met het normale aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek en het normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, is het Bureau op grond van het voorgaande van oordeel dat, gezien de mate van overeenstemming van de totaalindruk van de tekens, het in aanmerking komend publiek kan menen dat de waren die identiek dan wel soortgelijk zijn, van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, en er aldus sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot die waren.

B. Overige factoren

58. Wanneer een woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven, kunnen visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet echter ten minste één van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen (GEU, arrest Bass, 14 oktober 2003, arrest ZIRH, 3 maart 2004 en HvJEU, arrest Picasso-Picaro, 12 januari 2006). Van een dergelijke duidelijke en vaststaande betekenis is in dit geval geen sprake (zie punt 39), dit in tegenstelling tot hetgeen verweerder meent (zie punt 23). Neutralisering is daarom niet aan de orde.

59. De stelling van verweerder dat opposant slechts voor een deel van de waren heeft gemotiveerd waarom deze soortgelijk zouden zijn, wordt door het Bureau niet gevolgd. Opposant komt immers tot de slotsom dat alle waren waarvoor het teken van verweerder is aangevraagd, soortgelijk zijn aan de waar waarvoor het merk van opposant geldigheid heeft (zie punt 21).

60. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

61. Het Bureau is van oordeel dat het publiek kan menen dat een deel van de waren afkomstig is van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot die waren.

IV. BESLUIT

62. De oppositie met nummer 2003769 wordt gedeeltelijk toegewezen.

63. Benelux depot 1170480 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 29 Melk en melkproducten.

Klasse 30 Thee, cacao, suiker.

Klasse 32 alle waren

Klasse 33 alle waren

64. Benelux depot 1170480 wordt ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, bevroren, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren; eetbare oliën en vetten.

Klasse 30 Rijst, tapioca, sago; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.

Klasse 31 alle waren

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

Den Haag, 13 oktober 2010

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
Gerda Veltman