

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2005329
van 15 juni 2012

Opposant: **Turhan M. Doerga**
South Road 217
Georgetown
Guyana

Gemachtigde: **Markeys**
Marthalaan 10
7533 CD Enschede
Nederland



Ingeroepen recht: (Benelux inschrijving 683876)

tegen

Verweerder: **Mininderpersad Bishesar**
LallaRookhweg # 17
Paramaribo
Suriname

Gemachtigde: **St. Center Tone Consultancy International Trademark Protection**
Postbus 12063
3004 GB Rotterdam
Nederland



Betwiste merk: (Benelux spoedinschrijving 879918)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 13 april 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht voor waren in klasse 30 van het gecombineerde woordmerk-/beeldmerk



Overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), heeft hij verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 879918 in behandeling genomen en gepubliceerd op 16 april 2010.

2. Op 29 juni 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 683876, ingediend op 20 april 2000 voor waren in klasse 30, van het gecombineerde woord-/beeldmerk



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 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 6 juli 2010.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 september 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 7 september 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 7 november 2010 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 4 november 2010 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie

ingediend. Deze zijn op 9 november 2010 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 9 januari 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 6 januari 2011 gereageerd op de argumenten en stukken van opposant en heeft tevens verzocht om bewijzen van gebruik met betrekking tot het ingeroepen recht. Deze reactie en dit verzoek zijn door het Bureau aan de opposant gezonden op 12 januari 2011, waarbij opposant een termijn kreeg tot en met 12 maart 2011 om de gevraagde bewijzen in te dienen.

11. Op 10 maart 2011 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 11 maart 2011 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 11 mei 2011 om daarop te reageren.

12. Op 9 mei 2011 heeft verweerder zijn reactie ingediend op de overgelegde bewijzen van gebruik. Aangezien de twee exemplaren van de reactie op de bewijzen van gebruik niet identiek waren, heeft het Bureau op 16 mei 2011 verweerder verzocht om een tweede identiek exemplaar van de reactie op de bewijzen van gebruik in te dienen met een termijn tot en met 16 juli 2011.

13. Het gevraagde tweede exemplaar van de reactie op de bewijzen van gebruik werd op 25 mei 2011 door verweerder ingediend en op 26 mei 2011 aan opposant doorgezonden.

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

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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

17. De tekens in kwestie vertonen volgens opposant zowel op visueel als op auditief vlak zeer grote gelijkenissen. Zo is het woardelement van het ingeroepen recht integraal opgenomen in het teken van verweerder en behoudt het daarin een zelfstandige onderscheidende plaats. Omdat de benamingen SRANAN en ALESIE niet voorkomen in het Duits, Engels, Frans, Nederlands en/of Turks, zullen deze opgevat worden als fantasiebenamingen, waarvoor geen conceptuele betekenis bestaat.

18. Doordat de waar "rijst" in de warenomschrijving van beide merken voorkomt en "rijstproducten" en

“producten gemaakt van rijst” identiek, zo niet soortgelijk zijn, kan men volgens opposant concluderen dat de waren in kwestie identiek zijn.

19. Opposant merkt nog op dat voorafgaand aan de oppositie er contact is geweest met verweerder en deze laatste niet ingegaan is om zijn depot vrijwillig door te halen, omdat hij van mening is dat het woordelement ALESIE beschrijvend is voor de waren van opposant en dat de afzetmarkten van beide partijen bovendien verschillend zijn. Opposant bestrijdt dit laatste argument door enerzijds te stellen dat beide partijen wél op dezelfde afzetmarkten actief zijn en anderzijds te onderstrepen dat met een dergelijk argument van verweerder in een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden.

20. Inzake het mogelijk beschrijvende karakter van het woordelement ALESIE, stelt opposant dat hij niet zal ontkennen dat deze term een afgeleide is van het woord ALEYSI/ALEISI, dat “rijst” betekent in het Surinaams dialect Sranangtongo. Echter wordt dit dialect nauwelijks of niet gesproken in de Benelux en kan het eerder gezien worden als een dode taal. Hij meent dan ook dat de benaming ALESIE niet beschrijvend is voor rijst en rijstproducten en dat het publiek het zal opvatten als een merk met onderscheidingskracht. Ter onderbouwing van zijn stelling verwijst opposant naar enkele stukken waaruit blijkt dat zijn afnemers bij het teken vermelden dat het om een rijstproduct gaat. Wanneer het woord ALESIE beschrijvend zou zijn in de Benelux, dan zou een dergelijke vermelding geheel overbodig zijn.

21. Tevens meent opposant dat hij onder de merknaam een (grote) naamsbekendheid heeft opgebouwd en dat wanneer het merk van verweerder wordt ingeschreven, deze laatste ten onrechte meelift op die naamsbekendheid. Opposant heeft in 2009 op diverse Turkse TV-zenders geadverteerd en is van mening dat ALESIE inmiddels een bekend merk voor rijst en rijstproducten is bij Turkse consumenten. Ter onderbouwing verwijst opposant nog naar zijn omzet uit 2009 in de Benelux.

22. Gelet op het voorgaande, verzoekt opposant de bestreden spoedinschrijving door te halen, aangezien verwarringsgevaar tussen merk en teken reëel is. Tevens verzoekt opposant het Bureau verweerder te veroordelen in het betalen van de oppositietaksen.

B. Reactie van verweerder

23. Verweerder stelt een bedrijf te zijn dat rijst opkoopt, produceert en verwerkt om deze vervolgens te distribueren aan verscheidene afnemers. De grootste afnemer distribueert de rijst onder specialistische winkels, de zogenaamde “toko’s”, van waaruit hij aan met name Surinaamse en Antilliaanse consumenten wordt verkocht.

24. Volgens verweerder is het teken dusdanig expressief op de verpakking aanwezig dat er geen sprake van overeenstemming kan zijn met het ingeroepen merk.

25. Met betrekking tot het onderscheidend vermogen, stelt verweerder dat het woordelement “Alesie” is afgeleid van het Surinaamse woord “Aleisi”, hetgeen als “Alesie” wordt uitgesproken. Beide woorden worden

volgens verweerder naast elkaar gebruikt. De Nederlandse vertaling van dit woord is "rijst". Het wordelement "Sranan" is Surinaams voor "Surinaamse". Anders dan opposant doet blijken, is Sranan (Tongo) geen dode taal, aldus verweerder. Deze taal wordt standaard gebruikt in contact tussen Surinamers. Ter ondersteuning verwijst verweerder naar een bijlage van de website www.suriname.nu. Aangezien het wordelement aldus niet voldoende onderscheidend is, zal volgens verweerder de vergelijking van de tekens sterk gericht moeten worden op de visuele aspecten.

26. Met betrekking tot de beeldelementen, stelt verweerder dat er tussen de tekens op geen enkele wijze gelijkheid bestaat. De wordelementen zijn bovendien niet dezelfde en worden anders geschreven. Ook ligt het verschil in het begin van de wordelementen, waar in beginsel het meeste belang wordt aan gehecht, aldus nog verweerder. Op grond van het voorgaande, concludeert verweerder dat de totaalindruk van de tekens zowel visueel als conceptueel sterk verschillend is.

27. Op auditief vlak verschillen de tekens in lengte en zal de uitspraak verschillend zijn. Hoewel beide tekens het wordelement "Alesie" bevatten, zijn zij vanuit fonetisch oogpunt niet identiek, aldus nog verweerder.

28. Met betrekking tot de vergelijking van de waren, meent verweerder dat deze niet identiek zijn, maar overeenstemmend. In dit kader verzoekt hij opposant bewijzen van gebruik over te leggen.

29. Op grond van het bovenstaande, verzoekt verweerder het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren en over te gaan tot inschrijving van het bestreden teken.

30. Met betrekking tot de ingediende gebruiksbewijzen, stelt verweerder dat de bewijsstukken een merk vermelden dat sterk afwijkt van het ingeroepen recht. Alleen de schrijfwijze van het woord "Alesie" is nog aanwezig. Dit in combinatie met hetgeen verweerder reeds heeft gesteld inzake het onderscheidend vermogen van dit woord, heeft volgens hem tot gevolg dat er geen gebruik werd aangetoond van het merk zoals geregistreerd, maar dat het onderscheidend vermogen daarvan werd gewijzigd.

III. BESLISSING

A.1. Gebruiksbewijzen

31. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt. Het betwiste depot werd gepubliceerd op 16 april 2010. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 16 april 2005 tot 16 april 2010.

32. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

33. Overeenkomstig regel 1.29 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het oudere merk voor de waren of diensten waarop de oppositie berust.

34. Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003 (HvJEU, arrest Ansul, C-40/01), wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie tevens Gerecht van de EU (hierna: "GEU" of "Gerecht"), 12 maart 2003, Silk Cocoon, T-174/01, punt 39; GEU, 8 juli 2004, arrest Vitafruit, T-203/02, punt 39; GEU, arrest 8 november 2007, arrest Charlott, T-169/06, punt 34).

35. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (GEU, Hipoviton, T-334/01, 8 juli 2004; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 april 2008). Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald).

Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

36. Opposant heeft de volgende bewijzen van gebruik ingediend:

- foto's van verpakkingsmateriaal
- facturen
- Kamer van Koophandel- en handelsregisterinformatie
- reclamefolder

37. In eerste instantie dient opgemerkt te worden dat overeenkomstig het BVIE en de Europese rechtspraak gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven wordt gewijzigd, eveneens als gebruik beschouwd (artikel 2.26, lid 3, sub a BVIE en in die zin ook HvJEU, C-123/06, Bainbridge, 13 september 2007).

38. De foto's van verpakkingen tonen het gebruik van het wordelement "ALESIE" in verschillende kleuren, afhankelijk van de soort rijst, en op de volgende wijze:



39. De facturen vermelden rechts bovenaan het wordelement in de volgende opmaak, met daaronder de slagzin "Three Generations of Rice Knowledge":



40. Zoals verweerder in zijn reactie op de ingediende gebruiksbewijzen terecht opmerkt, zijn het lettertype en de schrijfwijze van het wordelement globaal genomen identiek aan deze van het ingeroepen recht. De verschillen zitten dus in onder andere kleurgebruik, hoek en enkele bijkomende elementen, zoals de achtergrond. Zo komt de achtergrond van rijstkorrels niet voor in de ingediende gebruiksbewijzen en wordt het wordelement soms vergezeld van een beschrijvende slagzin of een ander beschrijvend of weinig onderscheidend beeldelement. Mede in het licht van hun beschrijvend karakter, zijn deze verschilpunten naar oordeel van het Bureau echter onvoldoende om het onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk te wijzigen en dus kunnen deze stukken dienen als bewijsmateriaal.

41. Hoewel de foto's van het verpakkingsmateriaal niet gedateerd zijn, dient hierbij opgemerkt te worden dat het feit dat enkele stukken niet gedateerd of van buiten de relevante periode zijn, niet noodzakelijkerwijs met zich meebrengt dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum, kan het immers voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over een situatie die zich voor deze datum voordeed (HvJEU, Aire Limpio, C-488/06, 17 juli 2008; oppositiebeslissing BBIE, Y-TAG, 2000904, 23 oktober 2008). Bovendien kunnen deze stukken de andere bewijselementen die werden aangevoerd, ondersteunen (GEU, Vitafruit, reeds aangehaald; oppositiebeslissing BBIE, HOLLANDER, 2000980, 30 juni 2008). Zo tonen de foto's verpakkingen van rijst met productiedata van binnen (2009) en houdbaarheidsdata van buiten (2011) de relevante periode.

42. De vijf ingediende facturen, afkomstig van Alesie Food Holland B.V., dateren van begin 2005 tot en met midden 2007 en zijn geadresseerd aan verschillende afnemers in Nederland. Deze facturen vermelden zoals gezegd bovenaan het logo, hierboven weergegeven in punt 39, en bij de productbenaming het wordelement "Alesie", gevolgd door de soort rijst en de inhoud per eenheid. Deze facturen alleen al tonen een verkoop van meer dan honderdduizend kilo rijst aan. Tevens dient opposant een creditfactuur in waarop echter enkel het wordelement "ALESIE" voorkomt, gevolgd door het woord "WITTE".

43. Uit de handelsregister- en Kamer van Koophandelinformatie die opposant indient, blijkt dat opposant bestuurder is van de Alesie Food Holland B.V., verzender van de bovenvermelde facturen.

44. Ten slotte dient opposant nog een kopie van een reclamefolder van DEMfood uit Rotterdam in, waarop verschillende verpakkingen rijst staan afgebeeld met het logo, vermeld onder punt 38. Deze folder toont aanbiedingen, geldig van 16 augustus tot 10 september 2010.

Conclusie

45. Uit het bovenstaande, en in het bijzonder het onderlinge verband tussen de afbeeldingen van verpakkingen en de facturen, concludeert het Bureau dat opposant normaal gebruik van het ingeroepen recht heeft aangetoond voor de waar "rijst".

A.2. Verwarringsgevaar

46. 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.

47. 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."

48. 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 waren

32. 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

33. 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 en rekening houdende met de waren waarvoor normaal gebruik werd aangetoond.

34. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 30 Rijst.	KI 30 Rijst en producten gemaakt van rijst.

35. De waar "rijst" komt *expressis verbis* voor in de warenlijst van merk en teken en is derhalve identiek.

36. De "*producten gemaakt van rijst*" hebben als hoofdingrediënt rijst. Er is derhalve overduidelijk sprake van complementariteit tussen deze waren van verweerder en de waar "rijst" van het opponerende merk, daar deze laatste noodzakelijk is voor de bereiding van de waren van verweerder. Deze waren zijn dan ook soortgelijk.

Conclusie

37. De waren zijn deels identiek en deels soortgelijk.



Vergelijking van de tekens

49. 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).

50. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkens 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).

51. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere 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 bezien, 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).

52. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

Begripsmatige vergelijking

53. Partijen zijn het erover eens dat het woordelement “ALESIE”, dat op identieke wijze in merk en teken voorkomt, een afgeleid woord is, afkomstig van (al dan niet een dialect van) het Surinaamse woord “ALEISI”, dat in het Nederlands “rijst” betekent. Echter zijn zij het niet eens over het al dan niet gesproken en begrepen worden van dit woord. Verweerder legt bovendien uit dat het eerste woordelement in zijn teken zoveel betekent als “Surinaams”.

54. Hoewel een grote bevolkingsgroep in Nederland van Surinaamse afkomst is, dan wel Surinaams begrijpt, dient onderstreept te worden dat dit door een groot deel van de bevolking niet gesproken, noch begrepen wordt. Dit geldt des te meer voor België en Luxemburg.

55. Voor het deel van het publiek dat de Surinaamse taal machtig is, hebben de tekens een overeenstemmende, beschrijvende, begripsinhoud. Immers refereren ze allebei aan rijst. Het overgrote deel van het publiek zal de betekenis van de woorden niet kennen en beide tekens aldus als fantasiebenamingen opvatten.

Visuele vergelijking

56. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het woord “Alesie” in donkere gestileerde letters op een hoekige achtergrond van rijstkorrels. Het bestreden teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woorden “Sranan” en “Alesie” in witte letters op een groene balk. Achter deze balk staan twee halmen met daarop een rode zegel. Rondom staat een beeldelement dat de indruk geeft van een wit etiket dat geel uitstraalt.

57. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het woordelement 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 woordelement (zie in die zin ook GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005).

58. Het feit dat aan de woordelementen van beide tekens door een deel van het publiek wellicht een betekenis wordt toegekend (zie supra, punten 53-54), neemt niet weg dat de woorden een dominerend bestanddeel van zowel het ingeroepen recht als het betwiste teken kunnen vormen. Het is immers vaste rechtspraak dat een eventueel zwak onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een samengesteld

merk niet noodzakelijkerwijs betekent dat dit geen dominerend bestanddeel kan zijn, omdat het met name vanwege de positie ervan binnen het teken of de afmetingen ervan in het oog kan springen van de consument en in diens geheugen kan blijven hangen (zie GEU, arrest Afbeelding van koeienhuid, T-153/03, 13 juni 2006; arrest Pagesjaunes.com, T-134/06, 13 december 2007 en arrest Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, T-7/04, 12 november 2008; zie tevens, in die zin, arrest Ahlers (a), T-115/02, 13 juli 2004). Dit is in casu ontegenzeggelijk het geval voor het ingeroepen recht, gezien de grootte en de positie in het teken, maar tevens rekening houdende met het beschrijvende karakter van het beeldelement, dat enkel een weergave is van de aangeduide waren. Voor wat het bestreden teken betreft, dient vastgesteld te worden dat de beeldelementen hier ook eerder een rol van versiering spelen. Zo is de afbeelding van een (rijst)halm in relatie tot de aangeduide waren eveneens weinig onderscheidend en zal een afbeelding van een vignet of etiket door het publiek ook niet als een dominant element worden beschouwd in de visuele totaalindruk. Daarenboven zal door de positie in het teken (bovenaan) en in vette witte letters op een donkere achtergrond het wordelement steeds duidelijk opgemerkt worden.

59. Zoals verweerder terecht opmerkt, zal in beginsel de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Niettemin is het volgens de rechtspraak mogelijk dat, wanneer een samengesteld merk bestaat uit de nevenschikking van een element (in casu "Sranan") en een ander merk (in casu "Alesie"), laatstgenoemd merk een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde merk, zelfs wanneer het niet het dominerende bestanddeel van het samengestelde merk vormt. In een dergelijk geval kunnen het samengestelde merk en dit andere merk worden geacht overeen te stemmen (arresten GEU, Barbara Becker, T-212/07, 2 december 2008 en Life Blog, reeds aangehaald).

60. Gezien de identieke herneming van het dominante wordelement van het ingeroepen recht in het bestreden teken en ondanks de visuele verschillen tussen merk en teken, die echter slechts betrekking hebben op de niet-dominante elementen, concludeert het Bureau dat er in visueel opzicht sprake is van een beperkte mate van overeenstemming.

Auditieve vergelijking

61. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen in het kader van het onderzoek van het visuele aspect van het teken (zie arresten GEU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

62. Zelfs indien de wordelementen van het teken beschrijvend zouden kunnen worden geacht, neemt dit niet weg dat het relevante publiek bij verwijzing naar dit teken uitsluitend de wordelementen ervan zal uitspreken, niettegenstaande de rechtspraak, volgens welke het publiek een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwt als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie in deze zin, arrest Thai Silk, reeds aangehaald).

63. Zoals hiervoor reeds bij de visuele en de begripsmatige vergelijking aangestipt, wordt het enige woordelement van het ingeroepen recht op identieke wijze hernomen in het bestreden teken. Bovendien behoudt het hierin een zelfstandige onderscheidende plaats. Immers zal, in tegenstelling tot hetgeen verweerder meent (zie punt 27), de uitspraak van dit element in beide tekens identiek zijn. Het in aanmerking komend publiek zal de twee woorden van het bestreden teken los van elkaar uitspreken, waardoor de drie laatste lettergrepen van de in totaal vijf lettergrepen van het bestreden teken, identiek zijn aan de drie lettergrepen van het ingeroepen merk.

64. De tekens zijn op auditief vlak dan ook in zekere mate overeenstemmend.

Conclusie

65. De tekens zijn visueel in beperkte mate en op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend. Begripsmatig zijn de tekens voor een deel van het publiek overeenstemmend en voor het overgrote deel van het publiek is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

A.3. Globale beoordeling

66. 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.

67. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer C-342/97, reeds geciteerd). De tekens stemmen op visueel en auditief vlak in mindere mate overeen. Echter zal dit in onderhavig geval gecompenseerd kunnen worden door de identiteit en soortgelijkheid van de waren in kwestie.

68. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu betreft het waren gericht op een ruim publiek en waarbij het gaat om courante consumptiegoederen. Het aandachtsniveau zal dan ook in geen geval hoger dan gemiddeld zijn.

69. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In dit geval zal

voor het overgrote deel van het in aanmerking komend Benelux publiek het ingeroepen recht een normaal onderscheidend vermogen hebben, daar dit de betekenis niet zal vatten, terwijl een deel van het publiek de woordelement als beschrijvend zal beschouwen. Uit de rechtspraak van het Europese Hof kan echter niet afgeleid worden dat een zwak onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht per definitie met zich meebrengt dat er geen enkel gevaar voor verwarring kan bestaan. Hoewel het onderscheidend vermogen van de merken inderdaad een rol speelt in de beoordeling van het verwarringsgevaar, is dit immers slechts één van de elementen die bij zo'n beoordeling wordt meegewogen (HvJEU, beschikking in de zaak Ferromix, C-579/08, 15 januari 2010). Daarnaast is gevaar voor verwarring bij een deel van het publiek voldoende om een oppositie toe te wijzen (GEU, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

70. Tevens beroept opposant zich op bekendheid (zie supra, punt 21) en in het bijzonder bij de Turkse consument. Volgens de rechtspraak is een ouder merk bekend, indien het bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn, dat wil zeggen – naargelang van de aangeboden waar of dienst – bij het grote publiek dan wel bij een meer specifiek publiek, zoals een bepaalde beroepsgroep. Bij het onderzoek of deze voorwaarde is vervuld, moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming gedane investeringen om het bekendheid te geven, zonder dat is vereist dat dit merk bekend is bij een bepaald percentage van het aldus vastgestelde publiek of dat het bekend is in het gehele betrokken grondgebied, voor zover het bekend is in een aanmerkelijk gedeelte ervan (zie arresten GEU, Emilio Pucci, T-8/03, 13 december 2004 en Boomerang, T-420/03, 17 juni 2008). Opposant dient ter onderbouwing een aantal reclamefolders en een brief in betreffende zijn omzet in 2009. Naar de aard van de waar is dit onvoldoende om bekendheid aan te nemen. Bovendien zal de bekendheid in casu niet van invloed zal zijn op de uitslag van deze procedure.

71. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat het overgrote deel van het in aanmerking komend publiek, mede in het licht van de compensatie tussen de identiteit en soortgelijkheid van de waren en overeenstemming tussen de tekens, kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

72. Zoals opposant terecht opmerkt, kan met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens, in voorkomend geval het verschil in afzetmarkten (zie supra, punt 19), in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de beoordeling uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

73. Opposant meent dat verweerder ten onrechte meelift op zijn naamsbekendheid (zie supra,

punt 21). Een dergelijk argument kan geen rol spelen in deze procedure. De oppositieprocedure bij het Bureau is bedoeld om op een snelle en eenvoudige manier (potentiële) conflicten tussen merkhouders op te lossen. Deze procedure is daarom beperkt tot specifieke gronden, namelijk die van artikel 2.14 jo 2.3, lid 1 sub a en b BVIE. De toepasselijkheid van deze artikelen wordt daarbij uitsluitend beoordeeld op basis van gegevens zoals die voorkomen in het merkenregister. Andere mogelijk bestaande gronden van verzet tegen een depot, danwel voor verdediging daarvan kunnen in een oppositie geen rol spelen. Daarvoor dient de gang naar de rechter te worden gemaakt.

74. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de betaling van de oppositietaksen (zie supra, punt 22). 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).

C. Conclusie

75. Het Bureau concludeert dat er in onderhavig geval sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

76. De oppositie met nummer 2005329 wordt toegewezen.

77. Benelux spoedinschrijving 879918 wordt doorgehaald.

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

Den Haag, 15 juni 2012

Diter Wuytens
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard