



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2006912
van 21 december 2012

Opposant: **Appel Feinkost GmbH & Co. KG**
Neufelder Schanze
27472 Cuxhaven
Duitsland

Gemachtigde: **Haagsch Octrooibureau**
Breitnerlaan 146
2596 HG 's-Gravenhage
Nederland

Ingeroepen recht: **Europese inschrijving 3650991**

Appel

tegen

Verweerder: **COUPIGNY Cindy**
Brusselsesteenweg 131
9230 Wetteren
België

Gemachtigde: **Tim Laureys Advocaat bvba**
Gustaaf Callierlaan 7
9000 Gent
België

Betwiste merk: **Benelux depot 1232074**

ABEL

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

1. Op 8 september 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk ABEL voor waren en diensten in de klassen 29, 30 en 43. Het depot is onder nummer 1232074 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 september 2011.
2. Op 3 november 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 3650991 van het woordmerk Appel, ingediend op 6 februari 2004 en ingeschreven op 16 maart 2010 voor waren in de klassen 5, 29 en 30.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten 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 9 november 2011.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 10 januari 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 18 januari 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 18 maart 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 6 maart 2012 heeft Tim Laureys Advocaat bvba het Bureau verzocht om aangesteld te worden als gemachtigde voor verweerder in de oppositie. Deze aanstelling gemachtigde is op 7 maart 2012 aan beide partijen bevestigd.
10. Op 8 maart 2012 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 12 maart 2012 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 12 mei 2012 is gegeven om hierop te reageren.
11. De verweerder heeft op 24 april 2012 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 25 april 2012.
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 opposant

15. Zowel merk als teken beginnen met de letter "A" en eindigen met de letters "EL", de tussenliggende letters "pp" en "b" zijn volgens opposant van ondergeschikt belang. Er is volgens opposant dan ook sprake van visuele en auditieve overeenstemming tussen merk en teken.

16. De waren van opposant en verweerder, te weten levensmiddelen, zijn deels identiek en deels soortgelijk, aldus opposant. De diensten in klasse 43 van het bestreden teken zijn soortgelijk aan de waren van opposant gezien hun aard, bestemming en gebruik en het concurrerend, dan wel complementair karakter.

17. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren, de inschrijving van het bestreden teken te weigeren en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Argumenten verweerder

18. Verweerder licht toe verschillende kermiskramen uit te baten onder de naam Abel, die reeds sinds begin jaren '30 van de vorige eeuw grote bekendheid geniet in en om Gent. Volgens verweerder is het geografische gebied dus beperkt en sluit dit bijzondere en eigen distributiekanaal van verweerder een risico op verwarring reeds uit. Visueel en auditief stemmen merk en teken niet overeen, aldus verweerder.

19. De waren van verweerder zijn bestemd voor onmiddellijke consumptie en worden niet in de (klein)handel aangeboden. De diensten in klasse 43, waar opposant geen bescherming voor heeft, zijn nu juist van doorslaggevend belang volgens verweerder, aangezien de plaats waar de waren verkocht worden, de kraam, voor het onderscheidend karakter zorgt.

20. Volgens verweerder valt niet in te zien hoe klaargemaakte en voorverpakte maaltijden die in een grootwarenhuis worden verkocht (de waren van opposant) verward zouden kunnen worden met wafels en oliebollen die op de kermis worden verkocht (de waren van verweerder).

21. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie ongegrond te verklaren, het bestreden depot in te schrijven en opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

22. 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.

23. 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."

24. 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

25. 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).

26. 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).

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Appel	ABEL

Visuele vergelijking

28. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk van vijf letters, APPEL. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk, bestaande uit vier letters, ABEL. Merk en teken hebben de eerste en de laatste twee letters gemeen. Het ingeroepen recht is visueel iets langer en verschilt in het midden van het bestreden teken.
29. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens visueel in zekere mate overeenstemmend is.

Auditieve vergelijking

30. Het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen AP-PEL, het bestreden teken bestaat eveneens uit twee lettergrepen AA-BEL. De eerste lettergreep AP versus AA is licht verschillend, evenals de harde uitspraak van de letters PP en opzichte van de zachtere letter B.
31. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens auditief in zekere mate overeenstemmend is.

Begripsmatige vergelijking

32. APPEL is een vrucht en ABEL is een jongensnaam. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux de betekenis van het woord APPEL zeker zal kennen. Ook het Franstalige publiek zal op de hoogte zijn van de betekenis van het woord APPEL, een basiswoord dat lijkt op het Engelse woord APPLE en het Duitse woord APFEL.
33. Begripsmatig stemmen merk en teken niet overeen.

Conclusie

34. Merk en teken stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen. Begripsmatig stemmen zij niet overeen.
35. Visuele en fonetische overeenkomsten kunnen, volgens vaste rechtspraak, door semantische verschillen tussen de betrokken merken worden geneutraliseerd. Om een dergelijke neutralisering te kunnen aannemen, moet ten minste een van de twee betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en auditieve overeenstemming tussen merken te neutraliseren (o.a. HvJEU, Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 januari 2006, SIR-ZIRH, C-206/04, 23 maart 2006; GEU, IKEA-IDEA, T-112/06, 16 januari 2008).

36. In het onderhavige geval geldt dat het ingeroepen recht een duidelijke en vaststaande betekenis heeft. De hieruit voortvloeiende begripmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Dit heeft tot gevolg dat de totaalindruk niet overeenstemmend is.

Vergelijking van de waren en diensten

37. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

38. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren en diensten hieronder weergegeven.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 5 Mayonaise en remouladesausen (diëtische).	
KI 29 Vlees, vis, gevogelte en wild alsmede producten hiervan in verse, geconserveerde, bevroren, gerookte en/of gedeeltelijk bereide vorm, ook in de vorm van frikadellen of als extract; vleeswaren (van varkensvlees) en worstconserven;toebereidingen van gevogelte en wild;vissen (niet levend);visproducten en salades waaronder kaviaar en andere viskuitproducten in geconserveerde, bevroren, gerookte, gedroogde, gemarineerde of verse vorm;schaal-, schelp- en weekdieren waaronder mosselen en oesters, zeeslakken, abalonen en inktvissen (niet-levend), alsmede daaruit vervaardigde producten in geconserveerde, bevroren, gerookte, gedroogde, gemarineerde of verse vorm;surimi-producten;kant-en-klare gerechten en snacks, telkens hoofdzakelijk bestaande uit vlees of vis en ingrediënten van groente en/of rijst en/of plantaardig eiwit en/of sojaproducten, te weten sojameel en sojabonenpreparaten, en/of aardappelen en/of gistextracten en/of granen en/of zetmeelproducten en/of pitten van noten in geconserveerde of bevroren vorm;vlees-, vis-, wild-, gevogelte-, groente- en soepconserven, ook als diepgevroren voedingsmiddelen, gemengde pickles;worst-, vlees-, vis-, gevogelte-, wild- en groentesalades, -aspic en -geleien in geconserveerde, diepgevroren of verse	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.

<p> vorm;ragouts en kant-en-klare gerechten in geconserveerde, diepgevroren of verse vorm, hoofdzakelijk bestaande uit een vleesdeel aangevuld met groenten, aardappelen, rijst, paddenstoelen of noedels;vlessoepen en bouillons alsmede soepbouillonextracten in geconserveerde, diepgevroren of gedroogde vorm;op plantaardige basis vervaardigde en direct te consumeren mengsels, kant-en-klare gerechten en broodsmearsels, hoofdzakelijk bestaande uit groente en/of rijst en/of plantaardig eiwit en/of sojaproducten, te weten sojameel en sojabonenpreparaten en/of aardappelen en/of gistextracten en/of paddenstoelen en/of granen en/of zetmeelproducten en/of pitten van noten in geconserveerde of diepgevroren vorm; eetbare oliën en vetten;broodbeleg van eetbare vetten en mengsels van eetbare vetten;alcoholvrije dranken bereid uit room;mayonaise en remouladesausen;groenten in geconserveerde, bevroren of gedroogde vorm, mangochutney;honing. </p>	
<p> KI 30 Koffie en koffiesurrogaten, cacao;specerijen, kruidenmengsels en specerijpreparaten, kappertjes; meel; brood;zout voor voedingsdoeleinden en zout-kruidenmengsels; rijsmiddelen; mosterd;suikercouleur voor huishoudelijke en banketbakkersdoeleinden, gist en gistvlokken;suiker, natuurlijke, niet-medicinale vervangingsstoffen voor suiker; rijst, tapioca, sago; eieren;sausen en marinadefonds voor vissen en andere zeevruchten; pizza's; aardappelmeel voor voedingsdoeleinden; deegwaren (noedels);vloeibare saus en slasausen en -dressings (ook diëtische waaronder sla- en kruidensausen alsmede ketchup) in geconserveerde, bevroren of verse vorm;melk en melkproducten, te weten boter, kaas en kaaspreparaten, room, crème fraîche, kefir, gecondenseerde melk;uit room en zetmeelhoudende bindmiddelen bereide gerechten en dranken;meel-, griesmeel- en aardappelknodels in geconserveerde vorm;mayonaise en remouladesausen. </p>	<p> KI 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs. </p>
	<p>KI 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel)</p>

	en dranken); tijdelijke huisvesting.
--	--------------------------------------

B. Overige factoren

39. Voor wat betreft de opmerkingen van verweerder met betrekking tot het beperkte geografische gebied en de plaats waar de waren verkocht worden (overwegingen 18 en 19), wijst het Bureau er nog op dat met het feitelijk gebruik van het betwiste teken en van het ingeroepen recht geen rekening kan worden gehouden in een oppositieprocedure. Een merkrecht in de Benelux strekt zich van rechtswege uit over het gehele grondgebied. Bovendien is dit feitelijk gebruik een factor die onderhevig kan zijn aan wijzigingen.

C. Conclusie

40. In het onderhavige geval geldt dat het ingeroepen recht een duidelijke en vaststaande betekenis heeft. De hieruit voortvloeiende begripmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Dit heeft tot gevolg dat de totaalindruk niet overeenstemmend is, in ieder geval niet voldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Immers kan er bij gebreke aan overeenstemming tussen de tekens geen sprake zijn van gevaar voor verwarring (zie tevens in die zin: GEU, Yokana, T-103/06, 13 april 2010).

IV. Besluit

41. De oppositie met nummer 2006912 wordt afgewezen.

42. Benelux depot 1232074 wordt ingeschreven.

43. 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 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 21 december 2012

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar:
Ellen van Holst