

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2007393**  
**van 5 augustus 2016**

**Opposant:** **Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG**  
Eckenbergstr. 16 A  
45307 Essen  
Duitsland

**Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**  
Leeuwenveldseweg 12  
1382 LX Weesp  
Nederland

**Ingeroepen recht 1:** **ALDI** (Uniemerik 10609295)  
**Ingeroepen recht 2:** **ALDI** (Benelux merk 155230)  
**Ingeroepen recht 3:** **ALDI** (internationaal merk 870896)

*tegen*


**Verweerder:** **Vebego International B.V.**  
Cortenbach 1  
6367 GE Voerendaal  
Nederland

**Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**  
Hogehilweg 3  
1101 CA Amsterdam-Zuidoost  
Nederland

**Betwiste merk:** **@lly** (Benelux depot 1242040)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 16 februari 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-/beeldmerk  voor diensten in de klassen 35, 37, 42, 44 en 45. Het depot is onder nummer 1242040 in behandeling genomen en gepubliceerd op 22 februari 2012.

2. Op 2 april 2012 heeft de opposant een oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Uniemerkt 10609295 van het woordmerk ALDI, ingediend op 2 februari 2012 en ingeschreven op 22 juli 2015 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 37, 44 en 45;
- Benelux inschrijving 155230 van het woordmerk ALDI, ingediend op 3 december 1987 voor diensten in de klassen 35, 36, 39 en 41. Gaande de procedure werden de diensten in de klassen 36, 39 en 41 geschrapt;
- Internationale inschrijving 870896 van het woordmerk ALDI, ingediend op 11 augustus 2005 en ingeschreven op 11 januari 2007 voor diensten in de klassen 35, 38, 40, 41 en 42.

3. Volgens de registers is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van het betwiste depot en is gebaseerd op een deel van de diensten van de ingeroepen rechten.

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 4 april 2012. Aangezien het eerste ingeroepen recht nog niet was ingeschreven, werd de oppositieprocedure ambtshalve opgeschort voor de duur van deze inschrijvingsperiode. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 4 februari 2016.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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 opposant

9. Volgens opposant stemmen de tekens fonetisch in sterke mate overeen. Het @-teken aan het begin van het betwiste teken zal immers worden uitgesproken als een A, omdat het fonetisch niet voor de hand ligt dit teken

uit te spreken als bijvoorbeeld “at-ly”. Opposant meent dan ook dat het teken zal worden uitgesproken als “allie” en dit verschilt alleen van de ingeroepen rechten in de letter D, die fonetisch echter een ondergeschikte rol speelt.

10. Visueel ziet opposant enige mate van overeenstemming tussen de tekens, door hetzelfde aantal letters, dezelfde beginletter (hoewel bij het betwiste teken weergegeven als @) en de daaropvolgende letter L. Opposant wijst er echter op dat het in aanmerking komend publiek veelal naar de tekens zal verwijzen door ze uit te spreken.

11. Aangezien geen van de tekens een duidelijke betekenis heeft, is een begripsmatige vergelijking volgens opposant niet mogelijk.

12. De diensten van het betwiste teken zijn volgens opposant voor een deel identiek en voor een deel in hoge mate soortgelijk aan deze van de ingeroepen rechten.

13. Opposant concludeert dat de tekens in ieder geval in voldoende mate overeenstemmen om tot verwarring te kunnen leiden. Op grond daarvan verzoekt hij het Bureau de oppositie in haar geheel toe te wijzen en het betwiste teken voor inschrijving te weigeren.

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

14. Volgens verweerder is van visuele overeenstemming tussen de tekens geen sprake. Het @-teken neemt in het betwiste teken een prominente plaats in en stemt visueel niet overeen met de letter A. Daarnaast wijkt de weinig voorkomende letter Y sterk af van de letter I. Ten slotte wijst verweerder op de lettercombinaties LL versus LD in het midden van de tekens, die er volgens hem evenmin toe bijdragen om de kans op verwarring aannemelijk te achten.

15. Verweerder acht het geenszins bewezen dat het betwiste teken zal worden uitgesproken als “allie”; veeleer stelt hij dat het publiek dit teken zal uitspreken als “at lly” of als “ellie”. In beide gevallen is er geen sprake van auditieve overeenstemming in die mate dat er gevaar zou zijn voor verwarring.

16. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, opposant te verwijzen in de kosten en het betwiste teken in te schrijven voor alle diensten waarvoor het is ingediend.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

17. 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.

18. 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.”

19. 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**

20. 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).

21. 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).

22. De ingeroepen rechten zijn identiek en kunnen dus gezamenlijk worden besproken (hierna zal er in het enkelvoud naar worden verwezen). De te vergelijken tekens zijn derhalve de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
ALDI	@lly

23. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit vier letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit het @-teken, gevolgd door de letters "lly".

24. ALDI is een samentrekking van Albrecht (één van de oprichters van de gelijknamige onderneming) en "discount" (<https://nl.wikipedia.org/wiki/Aldi>). Nog afgezien van de vraag in hoeverre dit bekend is bij het in aanmerking komend publiek, geeft deze samentrekking het merk nog geen vaste betekenis. Het betwiste teken heeft evenmin een betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

25. Het @-teken wordt in VanDale (Groot woordenboek van de Nederlandse taal) als volgt omschreven: "(in mailadressen, als scheiding tussen gebruikers- en domeinnaam) at, bij (het teken zelf heet apenstaartje, at-sign, at-teken, slinger-a of slingeraap)". Volgens Wikipedia wordt het teken uitgesproken als "apenstaartje" of "at" en is het een symbolische afkorting van het Engelse *at*, *at the cost of*, het Latijnse *ad* of het Franse *à*. Vaak wordt (eveneens volgens Wikipedia) de letter a voor de grap vervangen door @, zoals in Joh@nnes. Vermeldenswaardig is het gebruik in het Spaans (nog steeds vrij naar Wikipedia) als geslachtsneutrale aanduiding (te vergelijken met het Nederlandse *M/V*); zo kan *l@s niñ@s* zowel staan voor "de jongens" (*los niños*) als voor "de meisjes" (*las niñas*).

26. Dit laatste is in het voorliggende geval beslist niet aan de orde; dit specifieke gebruik van het @-teken is bij de gemiddelde Benelux consument niet bekend, hij zal het betwiste teken niet opvatten als een Spaans woord en bovendien blijkt het geslacht van Spaanse woorden steeds aan het eind daarvan.

27. Daarmee staat nog niet onbetwist vast dat het publiek het teken zal uitspreken als de letter A, zoals opposant meent (zie punt 9). Met opposant vindt het Bureau het niet voor de hand liggend dat het teken zal worden uitgesproken als [at-lie], maar omdat de Y als laatste letter vaker voorkomt in Engelse woorden (zoals in *ally* en *alley* waar dit teken onwillekeurig aan doet denken), zou men kunnen opteren voor de uitspraak [ellai] of [allai]. Niettemin valt niet uit te sluiten dat althans een deel van het publiek het teken inderdaad zal uitspreken als [allie], hetgeen een zekere overeenstemming vertoont met de uitspraak van het ingeroepen recht. Anderzijds zij erop gewezen dat er ook een fonetisch verschil is tussen de uitspraak van de combinatie LD in het ingeroepen recht en de dubbele L in het betwiste teken.

28. Ook al zal het publiek het @-teken in het betwiste teken opvatten als een variant van de letter a, dan nog zullen de visuele verschillen tussen deze letter en het teken hem blijven. Dit geldt des te meer nu dit symbool geheel aan het begin van het teken staat, aangezien de consument daaraan doorgaans meer aandacht besteedt (GEU, MUNDICOR, T-183/02-T-184/02, 17 maart 2004). Bovendien zijn er nog twee pregnante visuele verschillen aan te wijzen: de dubbele letter L en de Y, die resulteren in een andere totaalindruk. Het gaat immers in het voorliggende geval om zeer korte tekens; vier letters in het ingeroepen recht en drie letters plus een symbool in het betwiste teken. Daardoor is het Bureau van oordeel dat het verschil van drie letters ruim voldoende is om de tekens gemakkelijk te kunnen onderscheiden (zie in die zin GEU, COR/DOR, T-342/05, 23 mei 2007).

#### *Conclusie*

29. Een begripsmatige vergelijking is niet van toepassing. Aangezien het korte merken betreft, springen de visuele en auditieve verschillen meer in het oog dan de gelijkenissen. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, in ieder geval onvoldoende om tot gevaar voor verwarring te kunnen leiden.

#### ***Vergelijking van de diensten***

30. Aangezien reeds is vastgesteld dat de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zal het Bureau de vergelijking van de diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. 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). Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de diensten hieronder weergegeven.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<p><b><u>E10609295:</u></b>            Klasse 37 Bouw; Reparaties;            Installatiewerkzaamheden; Uitgezonderd reparaties en installatiewerkzaamheden voor de constructie en vervaardiging van machines voor het vullen met vloeibare of semivloeibare levensmiddelen en accessoires daarvan.</p> <p>Klasse 44 Medische diensten; Veterinaire diensten;            Dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren;            Dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw.</p> <p>Klasse 45 Juridische diensten; Veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen;            Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend</p>	<p>Klasse 35 Administratieve diensten; beheer van commerciële zaken; bedrijfsorganisatorische advisering; bemiddelen bij het uitzenden van personeel; het ter beschikking stellen van personeel; uitzenddiensten; zakelijke advisering op het gebied van personeelsmanagement; publiciteit en promotie met betrekking tot het werven van personeel; advisering inzake beroepskeuze.</p>

<p>door derden om aan individuele behoeften te voldoen.</p> <p><b><u>B155230:</u></b> Klasse 35 Bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische adviezen; publiciteit en zaken; diensten in verband met de verkoop van voedingsmiddelen en non food artikelen voor huishoudelijk gebruik.</p> <p><b><u>I870896:</u></b> Classe 35 Advertising; business management; business administration; office functions; retailing in all product areas; online retailing in all product areas; operating supermarkets, retail outlets and discount retail outlets; advertising on the Internet, for others; providing information on the Internet, namely information about consumer products, consumer advice information and customer service information; arranging of commercial transactions for third parties, also on the Internet; arranging of contracts regarding the purchase and sale of goods as well as the providing of services for others, also via the Internet.</p> <p>Class 42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; legal services; provision of storage space on the Internet; services of a database, namely collecting, saving, updating, forwarding and making available all kinds of data for third parties; operating and providing portals on the Internet; holding in readiness for electronic retrieval by third parties as well as electronic transmission of sound, images as well as other data and information of all kinds, in each case in particular via the Internet.</p>	
	<p>Klasse 37 Schoonmaak-, reinigings- en onderhoudsdiensten en advisering hieromtrent; steriliseren, wassen, reinigen, stomen, ontsmetten en repareren van producten; reinigen van textielgoederen; reparatiediensten; bouwdiensten.</p>
	<p>Klasse 42 Computerdiensten; computersysteem- en netwerkbeheer; ontwikkeling van databanken; computerprogrammering; ontwikkeling, hosting en verbinding van websites op een wereldwijd informatienetwerk voor derden; consultancy en advisering met betrekking tot computers, computersystemen en software; onderzoek en ontwikkeling van software; ontwerp van computersoftware; het schrijven van software; updating van software en geheugenbanken van computers en computersystemen; consultancy en advisering met betrekking tot computers, computersystemen en software; computercompatibiliteit en - verificatie; diensten met betrekking tot automatisering, systeemontwerp en - uitvoering; computersystemen en softwarespecificatie; raadgeving en advisering op het gebied van computers, software en computersystemen, allemaal voor zakelijke doeleinden.</p>
	<p>Klasse 44 Medische diensten; dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging ook in het kader van thuiszorg voor mensen of dieren; het uitlenen van verplegingsartikelen, uitgezonderd rolstoelen; verpleegdiensten; verhuur van sanitaire installaties; hoveniersdiensten; onderhoud van plantenbakken op basis van hydrocultuur; bestrijding</p>

	van ongedierte in de landbouw, bestrijding van onkruid; dienstverlening op het gebied van land-, tuin- en bosbouw.
	Klasse 45 Persoonlijke en maatschappelijke diensten verleend door derden om aan individuele behoeften te voldoen; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen.

**B. Conclusie**

31. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens in hun totaalindruk niet overeenstemmen, zelfs al zouden de diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

**IV. BESLUIT**

32. De oppositie met nummer 2007393 wordt afgewezen.

33. Het Benelux depot met nummer 1242040 wordt ingeschreven voor alle diensten waarvoor het is aangevraagd.

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

Den Haag, 5 augustus 2016

Willy Neys

Eline Schiebroek

Tomas Westenbroek

Administratieve behandelaar:

Annadine Dikken