



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2010970
van 14 december 2016

Opposant: **UKAL ELEVAGE (Société à Responsabilité Limitée)**
2 rue de l'Etang, Parc Economique de la Vallée de la Sauer
67360 Eschbach
Frankrijk

Gemachtigde: **Bureau M.F.J. Bockstael nv**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België

Ingeroepen recht: **Internationale inschrijving 1008754**

UKAL

tegen

Verweerder: **Agrivalid b.v.**
Koopmanslaan 8
7005 BK Doetinchem
Nederland

Gemachtigde: -

Betwiste merk: **Benelux depot 1306869**

NATUKAL

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 19 maart 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk NATUKAL voor waren in de klassen 1 en 31. Het depot is onder nummer 1306869 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 april 2015.
2. Op 15 juni 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 1008754 van het woordmerk UKAL met geldigheid in de Europese Unie, ingediend op 5 maart 2009 en ingeschreven op 18 november 2010 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 19, 21, 22, 31, 35, 39.
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 in de klassen 1 en 31 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 22 juni 2015. 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 5 januari 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. Opposant stelt dat het ingeroepen recht volledig is opgenomen in het bestreden teken, er is derhalve sprake van visuele overeenstemming. Daarnaast is opposant van mening dat de visuele overeenstemming tussen de tekens wordt versterkt door het gebrek aan figuratieve elementen in beide tekens.
10. Ook in het kader van de auditieve vergelijking stelt opposant dat het ingeroepen recht volledig is opgenomen in het bestreden teken. Opposant betoogt dat de twee lettergrepen van het ingeroepen recht en de laatste twee lettergrepen van het bestreden teken identiek zijn en dat de klemtoon in beide tekens op de "U" ligt.
11. Geen van beide tekens heeft volgens opposant een betekenis in één van de talen in de Benelux. Hierbij merkt opposant op dat het element NAT in het bestreden teken verwijst naar de aard van de onderhavige natuurproducten. Dit element dient derhalve buiten beschouwing te worden gelaten, aldus opposant.

12. De waren zijn volgens opposant identiek.
13. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder voert aan dat een visuele vergelijking niet van toepassing is, omdat beide tekens zuivere woordmerken zijn. Met betrekking tot de auditieve vergelijking betoogt verweerder dat in het Nederlands de klemtoon van het bestreden teken op de eerste lettergreep ligt. Verweerder stelt verder dat in het Frans evenmin sprake is van auditieve overeenstemming, omdat in die taal de klemtoon op de laatste lettergreep zou liggen en de functie van de letter "U" ondergeschikt is, aangezien het enkel dient als verbindingsletter. Verweerder sluit zich aan bij de stelling van opposant dat geen van beide tekens een begripsmatige betekenis hebben.

15. Daarnaast stelt verweerder dat het bestreden teken als één begrip moet worden gezien en dat het derhalve voldoende onderscheidend vermogen heeft ten opzichte van het ingeroepen recht.

16. Verweerder betoogt verder dat er geen sprake kan zijn van verwarring, omdat de waren van het bestreden teken enkel bestemd zijn voor de zakelijke markt, en niet aan consumenten worden geleverd. De marktsegmenten zijn derhalve verschillend, aldus verweerder.

17. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

18. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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.

19. 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."

20. 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

21. 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).

22. 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).

23. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
UKAL	NATUKAL

24. Beide tekens zijn zuivere woordmerken. Het ingeroepen recht bestaat uit vier letters en twee lettergrepen: U-KAL. Het bestreden teken bestaat uit zeven letters en drie lettergrepen: NA-TU-KAL.

25. Hoewel de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan (GEU, arrest Lloyd, reeds aangehaald), neemt dit echter niet weg dat een consument die een woordteken waarneemt, dat teken zal ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent (zie GEU, arrest Respicur, T-256/04, 13 februari 2007; arrest Aturion, T-146/06, 13 februari 2008 en arrest Galvalloy, T-189/05, 14 februari 2008).

26. Het Bureau is van oordeel dat het ingeroepen recht niet opgesplitst zal worden in U-KAL, aangezien de letter U geen betekenis heeft en het een relatief kort merk betreft dat in één keer wordt waargenomen. Het ingeroepen recht UKAL heeft in zijn geheel geen begripsmatige betekenis. In het onderhavige geval is het Bureau van oordeel dat het publiek het bestreden teken opsplijst in het element NATU, dat zal worden opgevat als een afkorting van 'natuur' of een verwijzing naar 'biologisch', alsmede het element KAL. Dit zorgt voor een begripsmatig verschil tussen de tekens.

27. Daarnaast overweegt het Bureau dat het element KAL door het publiek kan worden begrepen als een verwijzing naar of afkorting van het woord 'kalk'. Dit element heeft een zwak onderscheidend vermogen, omdat het beschrijvend is voor de waren waarvoor de tekens zijn gedeponeerd. Immers, de grondstof kalk is een veelvoorkomend bestanddeel van meststoffen.¹ Het publiek zal over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). Om die reden zal de aandacht van het publiek met name uitgaan naar het begin van de tekens.

28. Het begin van beide tekens is duidelijk verschillend en daarnaast hebben de tekens ook een andere lengte en uitspraak. Verder is het van belang dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Bovendien

¹ zie <https://nl.wikipedia.org/wiki/Kalkmeststof>, <http://www.triferto.eu/nl/producten/kalk-en-gips-meststoffen>, <http://www.ecoservice-europe.com/nl/kalkmeststoffen/>, <http://www.bekalkenloont.nl/bekalkenloont/comrsseomenuredirects/waarom-bekalken/te-zuur-is-duur?id=53>.

gaat het hier om vrij korte merken, waardoor verschillen eerder opvallen (GEU, COR/DOR, T-342/05, 23 mei 2007). De visuele en auditieve verschillen in beide tekens zijn derhalve naar het oordeel van het Bureau groter dan de overeenkomsten.

Conclusie

29. Het Bureau is van oordeel dat de punten van overeenstemming in dit geval niet opwegen tegen de punten van verschil, veroorzaakt door de verschillen in het eerste deel van beide tekens. Het Bureau is dan ook van oordeel dat merk en teken in hun totaalindruk niet overeenstemmen of in ieder geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

Vergelijking van de waren

30. Om proceseconomische redenen laat het Bureau de vergelijking van de waren achterwege. Ook al zouden de waren identiek zijn, er kan geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen (zie artikel 2.3, sub b BVIE). Soortgelijkheid en overeenstemming zijn immers cumulatieve voorwaarden om tot gevaar voor verwarring te kunnen concluderen (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

31. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van de oppositie worden hieronder toch de waren in kwestie vermeld.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
KI 1 Meststoffen voor de landbouw, chemische producten voor land-, tuin- en bosbouwkundige doeleinden, chemische producten voor het aantrekken en verjagen van dieren, pasta's voor onthooring.	KI 1 Chemische producten voor industriële, alsmede voor land- tuin- en bosbouwkundige doeleinden; meststoffen; chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen.
KI 31 Voedingsmiddelen voor dieren, veevoederadditieven en zaden (voedingsmiddelen voor dieren).	KI 31 veevoerders; voedingsmiddelen, alsmede voedingssupplementen voor dieren.
N.B.: De oorspronkelijke classificatietaal van het ingeroepen recht is niet het Nederlands. De vertaling van de warenlijst is louter opgenomen om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.	

B. Overige factoren

32. Met het feitelijke gebruik van het bestreden teken en van de ingeroepen rechten (zie punt 16) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens in casu uitsluitend plaatsvindt op basis van de registreergegevens.

C. Conclusie

33. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring

IV. BESLUIT

34. De oppositie met nummer 2010970 wordt afgewezen.

35. Het Benelux depot met nummer 1306869 wordt ingeschreven.

36. 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 14 december 2016

Eline Schiebroek
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Saskia Smits

Administratieve behandelaar: Anna Dina Dikken