

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2016927
van 19 juli 2022

Opposant: **FAST ČR, a.s.**
U Sanitasu 1621
25101 Říčany
Tsjechië

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

Ingeroepen merk : **Uniemerkt inschrijving 18115275**

SENCOR

tegen

Verweerder: **Alkado bvba**
Priorijstraat 9
9950 Lievegem
België

Gemachtigde: -

Betwiste teken: **Benelux aanvraag 1436174**



seco

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

1. Op 17 februari 2021 heeft verweerder een Benelux aanvraag verricht van het volgende gecombineerde woord-/beeldmerk voor waren in de klassen 7, 9 en 11:



De aanvraag is onder nummer 1436174 in behandeling genomen en gepubliceerd op 25 maart 2021.

2. Op 29 april 2021 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze aanvraag. De oppositie is gebaseerd op Uniemark inschrijving 18115275 van het woordmerk SENCOR, ingediend op 27 augustus 2019 en ingeschreven op 9 januari 2020 voor waren in de klassen 7, 8, 9 en 11.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen oudere merk.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste teken en is gebaseerd op alle waren van het ingeroepen oudere merk.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 2, 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 4 mei 2021. 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 22 september 2021.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

8. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 2, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, en beroept zich daarbij op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de identiteit of overeenstemming van het ingeroepen merk en het betwiste teken en van de waren of diensten in kwestie.

A. Argumenten opposant

9. Opposant betoogt dat de aandacht van het publiek met betrekking tot het bestreden teken zal uitgaan naar het woordelement 'SECO'. De woorden SENCOR en SECO stemmen visueel sterk overeen en SECO komt visueel gezien vrijwel terug in SENCOR, aldus opposant.

10. Met betrekking tot de auditieve vergelijking betoogt opposant dat beide tekens met de letters 'SE' beginnen en het element 'CO' bevatten. Volgens opposant bestaan beide tekens uit twee lettergrepen en hebben de tekens hetzelfde 'ritme'. Om die reden zijn de merken auditief overeenstemmend.

11. Opposant stelt dat de woorden in de merken geen vaststaande betekenis hebben en daarom onderscheidend zijn. Een begripsmatige gelijkenis is volgens opposant niet van toepassing.

12. Met betrekking tot de vergelijking van de waren betoogt opposant dat alle waren identiek, dan wel sterk overeenstemmend zijn. Daarnaast stelt opposant dat de producten in kwestie courante consumptiegoederen betreffen waarbij moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau bij het publiek.

13. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de aanvraag af te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder betoogt dat de verbale elementen in de merken geen enkele visuele overeenstemming tonen. Daarnaast zijn de tekens conceptueel verschillend, omdat de begripsmatige inhoud niet voor de hand ligt, en de merken zullen worden opgevat als fantasiewoorden, aldus verweerder. Verweerder licht hierbij toe dat het merk SECO een afkorting is van SENER COMPANY.

15. Verweerder wijst erop dat het bestreden teken ook figuratieve elementen heeft en de merken derhalve totaal niet op elkaar lijken.

16. Tot slot wijst verweerder erop dat de producten waarvoor het bestreden teken is aangevraagd bestemd zijn voor de Benelux markt.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

17. Overeenkomstig artikel 2.14 BVIE kan de houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatie van de aanvraag, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.2ter BVIE.

18. Artikel 2.2ter, lid 1 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang: *"Een merk wordt wanneer daartegen oppositie wordt ingesteld niet ingeschreven [...] indien: [...] b. het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk."*¹

19. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking

¹ Art. 2.2ter, lid 1, sub b BVIE vormt de implementatie van art. 5, lid 1, sub b Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in art. 8, lid 1, sub b Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerik.

heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.²


20. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dient het bestaan van verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.³

Vergelijking van de tekens

21. Om de mate van overeenstemming tussen de conflicterende tekens te beoordelen dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan te worden bepaald. De vergelijking dient gebaseerd te zijn op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bij de beoordeling speelt de perceptie van de tekens door de gemiddelde consument een doorslaggevende rol. De gemiddelde consument neemt een teken gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.⁴

22. In bepaalde omstandigheden kan de totaalindruk die een samengesteld teken bij het relevante publiek nalaat weliswaar door een of meer bestanddelen ervan worden gedomineerd, maar de overeenstemming kan alleen op basis van het dominerende bestanddeel worden beoordeeld, wanneer alle andere bestanddelen van het teken te verwaarlozen zijn.⁵

23. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SENCOR	

Visuele vergelijking

24. Het ingeroepen merk is een zuiver woordmerk dat bestaat uit één woord van zes letters, te weten 'SENCOR'. Het betwiste teken betreft een gecombineerd woord-/beeldmerk bestaande uit het wordelement SECO, weergegeven in witte letters en geplaatst in een donkerblauwe rechthoek. Aan de linkerkant van het wordelement bevindt zich een abstract figuur, bestaande uit met name cirkelvormige witte lijnen.

25. Bij samengestelde merken (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de merken niet steeds

² HvJEU 11 juni 2020, C-115/19 P, ECLI:EU:C:2020:469, punt 54 (China Construction Bank).

³ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 57 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 58 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

⁵ HvJEU 22 oktober 2015, C-20/14, ECLI:EU:C:2015:714, punt 37 (BGW) en de daar genoemde rechtspraak.

analyseert en vaak naar het merk verwijst door gebruik te maken van het woordelement.⁶ Hoewel het publiek het abstracte figuur in het bestreden teken zal opmerken is het Bureau van oordeel dat de aandacht van de consument hier eerst en vooral zal uitgaan naar het woordelement SECO. Dit komt met name door de centrale plaatsing en grootte ervan.

26. De eerste twee letters van het ingeroepen merk, SE, alsmede de letters CO komen terug in het bestreden teken. Daarnaast verschillen de merken door de derde letter N en de laatste letter R in het ingeroepen merk. Deze verschillen zijn onvoldoende om de visuele gelijkenis die bestaat tussen de tekens op basis van de totaalindruk teniet te doen. Dit komt in de eerste plaats doordat de letters die verschillend zijn zich in het midden en aan het eind van het ingeroepen merk bevinden en daarom minder de aandacht van het publiek trekken. Het publiek zal immers in beginsel meer aandacht besteden aan het begin van een merk⁷ en juist dit deel is hetzelfde. Daarnaast vallen de tekens samen in vier van de zes letters, waarbij het gaat om twee identieke lettercombinaties, te weten SE en CO.

27. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

28. De fonetische weergave van een samengesteld teken komt overeen 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.⁸

29. Wat betreft de vergelijking op auditief vlak komt het naar het oordeel van het Bureau aan op de vergelijking tussen "SENCOR" en "SECO". Beiden woorden bestaan uit twee lettergrepen, te weten "SENCOR" en "SE-CO". Bij zowel de eerste als de tweede lettergreep is de uitspraak aan het begin overeenstemmend. De tekens zijn auditief verschillend door de aanwezigheid van de letters N en R in het ingeroepen merk.

30. Zoals ook in het kader van de visuele vergelijking is overwogen, zal het publiek meer aandacht besteden aan het begin van een merk. Daarnaast geldt hierbij eveneens dat de letters N en R minder opvallend zijn in het licht van de positionering in het geheel.

31. Gelet op het voorgaande is het Bureau van oordeel dat de tekens op auditief vlak eveneens in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

32. Verweerder licht toe dat de aanduiding SECO afkomstig is van de woorden SENER COMpany. Partijen zijn het er verder over eens dat de woordelementen in de merken geen betekenis hebben en dat het publiek de merken zal opvatten als fantasiewoord (zie alinea's 11 en 14). Ook naar het oordeel van het Bureau zal het publiek de woordelementen van de merken opvatten als fantasiewoord. Om die reden is een begripsmatige vergelijking niet aan de orde.

⁶ Gerecht EU 9 november 2016, T-290/15, ECLI:EU:T:2016:651, punt 36 (Smarter Travel) en de daar genoemde rechtspraak.

⁷ Gerecht EU, 17 maart 2004, T-183/02 en T-184/02, ECLI:EU:T:2004:79, punt 81 (Mundicor).

⁸ Gerecht EU 25 mei 2005, T-352/02, ECLI:EU:T:2005:176, punt 42 (PC WORKS) en Gerecht EU 21 april 2010, T-361/08, ECLI:EU:T:2010:152, punt 58 (Thai Silk).

Conclusie

33. De tekens stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen. Begripsmatig is er geen sprake van overeenstemming.

34. Nu er sprake is van een zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens kan een globale beoordeling van het verwarringsgevaar aan de hand van de andere relevante factoren, niet achterwege blijven.⁹

Vergelijking van de waren en diensten

35. Bij de beoordeling van de overeenstemming 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.¹⁰

36. Bij de vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register. Met feitelijk of beoogd gebruik wordt geen rekening gehouden.¹¹

37. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 7 Elektrische kneedapparaten; Elektrische mixers voor voedingsmiddelen; Maalmachines voor voedingsmiddelen (Elektrische -); Koffiemolens (Elektrische -); Elektrische keukenmachines voor het vermalen; Mixers, elektrisch, voor de keuken; Elektrische keukenmachines [food processors]; Elektrische keukenmachines; Elektrische vruchtenpersen; Vruchtenpersen, elektrisch; Elektrische vleesmolens voor gebruik in de huishouding; Elektrische vleesmolens; Vleessnijmachines voor de keuken (Elektrische -); Elektrische pepermolens; Elektrische keukenmessen en Elektrische messlijpmachines; Elektrische vleessnijders; Wasmachines voor kleding; Wasmachines met ingebouwde droogmechanismen; Wasmachines voor aardewerk; Stofzuigers; Stofzuigerzakken en -filters; Hulpstukken voor stofzuigers; Voedselafvalverwerkingsmachines voor huishoudelijk gebruik; Machines voor het samenpersen van huishoudelijk afval; Veegmachines voor huishoudelijk gebruik.	Kl 7 Aardappelschilmachines; blikopeners; elektrische messen; mixers; blenders; elektrische pepermolens; sapcentrifuges; vleesmolens; elektrische koffiemolens; citruspersen; stoomreinigingsapparaten; elektrische hakmolens; elektrische huishoudelijke apparaten voor zover in deze klasse begrepen, elektrische apparaten voor interieurreiniging en onderhoud.

⁹ Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 60 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

¹⁰ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 23 (Canon).

¹¹ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 71 (Kremezin).

<p>KI 8 Elektrische strijkijzers; Stoomstrijkijzers (Elektrische -); Elektrische krultangen; Elektrische haarkrultangen; Elektrische knip- en snij-instrumenten voor het haar.</p>	
<p>KI 9 Digitale camera's; Videocamera's; Televisie-apparaten; Radio-ontvangers; Autoradio's; Bandrecorders; Draagbare mediaspelers; Geluidsopname-apparaten; Digitale audiospelers; Speakers; Radioweekers; Platenspelers; Videorecorders; Videospelers; Compactdiscs; Videobanden; Kassa's; Elektronische rekenmachines; Fotokopieerapparaten; Software; Personal computers; Laptops; Elektronische tablets; Mobiele telefoons; Weegschalen; Keukenweegschalen; Personenweegschalen voor badkamers; Zonnebrillen; Brillen; Monocles; Vergrootglazen en lenzen; Alarmsystemen; Alarmsensoren; Babyfoons; Apparaten voor het detecteren van beweging/geluid van baby's; Connectors; Kabels (Elektrische -); Elektriciteitskabels; Voedingen (Elektrische -); Brandblusapparaten; Radio's voor weersinformatie; Thermometers niet voor medisch gebruik, voor de huishouding; Deurbellen, elektrisch; Walkie-talkies.</p>	<p>KI 9 Keukenweegschalen, personenweegschalen; elektrische haarkrulapparaten.</p>
<p>KI 11 Elektrische zaklampen en zaklampen; Verlichtingsapparaten; Ledlampen voor decoratieve doeleinden; Elektrische radiators; Radiatoren [verwarming]; Elektrische ventilatoren voor ventilatie-doeleinden; Elektrische ventilatorkachels; Elektrische boilers; Elektrische waterkoelers; Stoomgenerators; Airconditioners voor kamers; Elektrische luchtbevochtigers; Elektrische ontvochtigingsapparaten; Luchtzuiveraars; Haarden; Warmtewisselaars, anders dan machine-onderdelen; Elektrisch verwarmde dekens; Elektrische voetverwarmers; Koelkasten; Diepvriezers; Elektrische wasdrogers; Vochtonttrekkingsapparatuur voor voedsel; Apparaten voor het maken van ijsblokjes; Kookfornuizen; Elektrische kookplaten; Ovens; Magnetrons; Fornuizen; Verwarmingsapparaten voor sauna's; Houtskoolgrills; Elektrische grill-apparaten; Afzuigkappen voor fornuizen; Koffiemachines, elektrisch; Elektrische espressoapparaten; Elektrische drinkwaterafgifte-apparaten; Elektrische broodroosters; Elektrische apparaten voor het bereiden van belegde broodjes; Elektrische broodroosterovens;</p>	<p>KI 11 Bakplaten; elektrische friteuses; kookplaten; inductiekookplaten; magnetrons; ovens; elektrische pizzapanen; rijstkokers; elektrische wijnkasten; broodbakmachines; broodroosters; elektrische sandwichtoasters; eierkokers; elektrische koffiezetters; elektrische waterkokers; elektrische crepemakers en donutmakers; elektrische barbecues; elektrische poffertjespannen; ijsmachines; popcornmachines; elektrische raclette-apparaten; elektrische fonduepannen en fonduesets; elektrische contactgrills; elektrische wafelijzers; voedselstomers; elektrische woks en woksets; elektrische koelboxen; elektrische gezichtsbruiners; wasdrogers; haardrogers; gaskachels; elektrische kachels; elektrisch verwarmde kussens niet voor medisch gebruik.; ventilatoren; airconditioning apparaten.</p>

Elektrische ovens; Elektrische koekenpannen; Elektrische pannen voor het opwarmen van voedsel; Stoomkookpannen [elektrisch verwarmd]; Diepvriezers voor ijs; Waterketels, elektrisch; Broodmachines voor thuisgebruik; Elektrische rijstkokers; Stoompannen; Elektrische haardrogers.	
---	--

38. Verweerder betwist niet dat de waren identiek zijn, zoals opposant heeft gesteld (zie alinea 12), maar betoogt enkel dat de waren bestemd zijn voor de markt in de Benelux. Deze stelling is echter niet van invloed op de aard van de waren waarvoor het bestreden teken is aangevraagd. Zoals hierboven is aangegeven kan, in het kader van een oppositieprocedure, geen rekening worden gehouden met het feitelijke gebruik van de betrokken merken, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens (zie alinea 36).

39. Gelet op het beginsel van hoor en wederhoor (artikel 1.16, lid 1 BVIE, regel 1.21 UR) is het oppositieonderzoek beperkt tot de door partijen aangevoerde argumenten, feiten en bewijsmiddelen. Het Bureau gaat er derhalve vanuit dat de waren identiek, dan wel sterk overeenstemmend zijn, nu de gemotiveerde stelling van de opposant daartoe door verweerder niet is betwist.

Globale beoordeling

40. Voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.¹² De betrokken waren zijn naar hun aard gericht op het grote publiek, waarbij van een laag tot gemiddeld aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

41. 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.¹³ In dit geval gaat het Bureau uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk, nu het geen kenmerk van de betrokken waren omschrijft.

42. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de conflicterende tekens en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de tekens, en omgekeerd.¹⁴

43. In dit geval is er sprake van een zekere mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen de conflicterende tekens en zijn de betrokken waren identiek, dan wel sterk overeenstemmend. Op basis van deze en de hiervoor genoemde andere factoren, en gelet op hun onderlinge samenhang, is het Bureau

¹² HvJEU 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1999:323, punt 26 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

¹³ HvJEU 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, punt 18 (Canon).

¹⁴ HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, punt 59 (Equivalenza) en de daar genoemde rechtspraak.

van oordeel dat er sprake is van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek kan menen dat de door het ingeroepen merk aangeduide waren en die waarop het betwiste teken betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

B. Conclusie

44. Op grond van het voorgaande komt het Bureau tot het oordeel dat er gevaar voor verwarring bestaat.

IV. BESLUIT

45. De oppositie met nummer 2016927 wordt toegewezen.

46. De Benelux aanvraag met nummer 1436174 wordt niet ingeschreven.

47. De verweerder is 1.045 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.28 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, 19 juli 2022



Eline Schiebroek

Camille Janssen

Saskia Smits

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet