

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2005365

van 20 juni 2012

- Opposant:** **Solae, LLC.**
1034 Danforth Drive
St. Louis, Missouri 63102
Verenigde Staten van Amerika
- Gemachtigde:** **Office Kirkpatrick S.A.**
32, Avenue Wolfers
1310 La Hulpe
België
- Ingeroepen recht:** **Europese inschrijving 153551**
SUPRO

tegen
- Verweerder:** **ALDI HOLDING, naamloze vennootschap**
Keerstraat 4
9420 Erpe-Mere
België
- Gemachtigde:** **Antwerps Octrooi- en Merkenbureau M.F.J. Bockstael N.V.**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1201037**



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

1. Op 8 april 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk SOYPRO voor waren in de klassen 5, 29, 30 en 32. Het depot is onder nummer 1201037 in behandeling genomen en gepubliceerd op 22 april 2010.
2. Op 30 juni 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 153551 van het woordmerk SUPRO ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 10 februari 2000 voor waren in de klassen 1, 5, 29, 30 en 31.
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 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 5 juli 2010.
8. Naar aanleiding van meerdere gezamenlijke verzoeken tot verlenging van de *cooling off*, is de contradictoire fase van de procedure uiteindelijk aangevangen op 6 januari 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 14 januari 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 14 maart 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 14 maart 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 23 maart 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 23 mei 2011 is gegeven om hierop te reageren.
10. De verweerder heeft op 29 maart 2011 te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht.
11. Op 31 maart 2011 heeft het Bureau opposant verzocht bewijzen van gebruik in te dienen en hem hiertoe een termijn gesteld tot en met 31 mei 2011.

12. Op 31 mei 2011 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 3 juni 2011 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 3 augustus 2011 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

13. Op 2 augustus 2011 heeft verweerder gereageerd op de argumenten en de ingediende bewijzen van gebruik van opposant. Het Bureau heeft deze reactie op 9 augustus 2011 doorgestuurd naar opposant.

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. Opposant acht de waren in kwestie identiek, dan wel sterk gelijksoortig.

18. Met betrekking tot de tekens stelt opposant dat deze op visueel en auditief vlak grote gelijkenissen vertonen. Conceptueel gezien delen de tekens de laatste lettergreep "PRO", hetgeen onder meer verwijst naar "voor iets zijn, voorstander zijn, voor; ten behoeve van; pro en contra; voor en tegen". Op basis hiervan meent opposant dat er tussen de tekens een zekere begripsmatige overeenstemming is. De totaalindruk van de tekens stemt dan ook volgens opposant overeen.

19. Gelet op het bovenstaande en de compensatie tussen de overeenstemming van de tekens en de identiteit, dan wel minstens soortgelijkheid van de waren, meent opposant dat er een reëel verwarringsgevaar bestaat tussen de tekens in kwestie.

20. Hij verzoekt de oppositie te aanvaarden, het bestreden depot te weigeren en de verweerder in de kosten te verwijzen.

21. Op verzoek van verweerder verstrekt opposant tevens gebruiksbewijzen van het ingeroepen recht.

B. Reactie van verweerder

22. Verweerder verzocht in eerste instantie bewijzen van gebruik.

23. Met betrekking tot de tekens stelt verweerder dat er meer verschillen zijn dan gelijkenissen. Zo is het ingeroepen recht een woordmerk, terwijl het bestreden teken een gecombineerd woord-

/beeldmerk is. Enkel het achtervoegsel is identiek, hetgeen volgens verweerder de afkorting is voor "producten". Hij verwijst tevens naar het bestaan van meer dan 500 merken met het achtervoegsel "PRO" voor de desbetreffende klassen. Gezien het onderscheidende element niet identiek is, is er geen sprake van fonetische gelijkenis. Begripsmatig heeft het ingeroepen recht geen betekenis, terwijl het voorvoegsel van het teken wel een betekenis heeft en verwijst naar het feit dat het om sojaproducten gaat. Opzoekingen van verweerder onder Benelux merken brachten meer dan 200 merken met dit voorvoegsel aan het licht.

24. Uit de ingediende gebruiksbewijzen blijkt volgens verweerder dat het merk gebruikt wordt voor "soy protein isolates", hetgeen door de opposant vertaald werd als "soya-eiwit isolaten", zijnde grondstoffen die behoren tot klasse 1. Het afzetgebied is aldus totaal verschillend. Voor de waren in de overige klassen werd naar mening van verweerder geen gebruik aangetoond.

25. Aangezien verweerder de intentie heeft om zijn merk hoofdzakelijk te gebruiken voor een eindproduct en geenszins voor een grondstof en er voor de waren in de klassen 5, 29, 30 en 31 geen gebruik werd aangetoond, verzoekt verweerder de oppositie af te wijzen en het teken te aanvaarden voor inschrijving.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

26. 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.

27. 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."


28. 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

29. 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).

30. 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.

31. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
SUPRO	

Begripsmatige vergelijking

32. 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 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).

33. Het ingeroepen recht heeft in zijn geheel geen betekenis in een door het Benelux publiek begrepen taal en zal, ondanks het voorkomen van de lettercombinatie "PRO", ook niet opgesplitst worden, mede omdat het beginelement "SU" geen betekenis heeft. Het bestreden teken daarentegen zal wel worden opgesplitst door het publiek in de bestanddelen "SOY" en "PRO", mede ook door de wijze van presentatie in het teken. Beide hebben een betekenis voor het publiek. Het teken bestaat uit het Engelse woord "SOY", hetgeen in het Nederlands "*soja*"¹ betekent en de gangbare afkorting "PRO" voor "*professioneel; voor iets zijn*"². Het eerste deel van het bestreden teken is een Engels woord dat heel erg dicht aanleunt bij de Nederlandse en Franse vertalingen hiervan en ook vaak op verpakkingen van consumptiegoederen te zien is. Het in aanmerking komend Benelux publiek zal deze betekenis dan ook

¹ Van Dale, Groot Woordenboek Engels-Nederlands.

² Van Dale Groot Woordenboek Engels-Nederlands (2^{de} druk), Van Dale, Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal (14^{de} editie) en Le Petit Robert de la langue française (édition 2011).

onmiddellijk begrijpen. De afkorting "PRO" wordt zowel in het Nederlands, Frans als het Engels gebruikt, waardoor ook deze betekenis genoegzaam bekend zal zijn.

34. Op begripsmatig vlak zijn de tekens dan ook verschillend. Immers heeft het bestreden teken een betekenis en het ingeroepen recht niet.

Visuele vergelijking

35. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit een woord van vijf letters, SUPRO. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit een verticaal georiënteerde groene rechthoek met daarin aan de bovenkant in witte letters met een donkergroene achtergrond de woorden "SOY" en "PRO" onder elkaar geschreven.

36. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement 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 wordelement (zie in die zin ook GEU T-312/03, SELENIUM-ACE, 14 juli 2005). In casu is dit niet anders, aangezien de beeldelementen van het bestreden teken slechts marginaal zijn. De aandacht zal dus getrokken worden door de wordelementen die het dominante element vormen van het bestreden teken.

37. De eerste letter, alsook de laatste drie letters zijn identiek en komen in dezelfde positie voor. De tweede letter is verschillend en bovendien heeft het teken een extra letter op de derde plaats, te weten de Y.

38. In beginsel zal 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). Het verschil tussen beide tekens bevindt zich in dit eerste deel. Bovendien zijn merk en teken in casu relatief korte merken, waarbij de verschillen tussen beide eerder zullen opvallen.

39. Op visueel vlak zijn de tekens dan ook in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

40. Zowel merk als teken bestaan uit twee lettergrepen. De tweede lettergreep is in beide tekens identiek. De eerste daarentegen heeft dezelfde beginklank door het gebruik van de eerste letter "S", maar de slotklank is anders. Bij het ingeroepen recht is deze kort, terwijl deze bij het bestreden langer is.

41. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat in beginsel de consument meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Dit wordt in casu nog versterkt door het feit dat het hier korte merken betreft waardoor de verschillen eerder zullen opvallen.

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

Conclusie

43. De tekens zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend en begripsmatig verschillend.

44. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen 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. 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 fonetische overeenstemming tussen merken in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. GEU, arrest Bass, 14 oktober 2003, arrest ZIRH, 3 maart 2004 en HvJEU, arrest Picasso-Picaro, 12 januari 2006).

45. Zoals hiervoor opgemerkt, heeft het bestreden teken een dergelijke vaststaande betekenis. Deze is in onderhavig geval voldoende om de slechts zekere mate van overeenstemming tussen de tekens te neutraliseren. Hierdoor stemmen de tekens in hun totaalindruk naar oordeel van het Bureau dan ook niet overeen.

Vergelijking van de waren

46. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren. 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 waren hieronder weergegeven.

47. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 1 Soja-eiwitisolaten voor industriële doeleinden.	
Klasse 5 Farmaceutische en hygiënische producten; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmetaal voor tandartsen; middelen ter verdelgung van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen; diëtische substanties voor medisch gebruik, te weten soja-eiwitisolaten; al deze goederen met uitzondering van diergeneeskundige producten en/of antibiotica.	KI 5 Diëtische substanties op basis van soja, voor medisch gebruik; voedingsmiddelen op basis van soja, voor baby's.
Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, vruchtensausen; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten; soja-eiwitisolaten; bewerkte sojabonen; sojapreparaten, soja-eiwitproducten en voedingsmiddelen die soja-eiwit bevatten, allemaal voor menselijke consumptie.	KI 29 Sojaproducten voor zover begrepen in deze klasse; zuivelsubstituten op basis van soja, in vloeibare, pasteuze en poedervorm, voor zover begrepen in deze klasse.

Klasse 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; bakkerijproducten die soja-eiwitten bevatten.	KI 30 Sojaproducten voor zover begrepen in deze klasse; sojakoeken; sojasauzen.
Klasse 31 Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden, voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren; mout; voedingsmiddelen voor dieren, met name substanties die proteïnen bevatten voor het voeren van dieren.	
	KI 32 Niet-alcoholische sojadranken; siropen en andere preparaten op basis van soja, voor de bereiding van dranken.

B. Overige factoren

48. Hoewel niet meer aan de vergelijking van de waren is toegekomen, dient met betrekking tot de opmerking van verweerder inzake zijn intentie het teken enkel voor een eindproduct te gebruiken, beklemtoond te worden dat het voorgenoemd gebruik van een merk waarvoor inschrijving is aangevraagd, niet in aanmerking kan worden genomen, maar enkel gekeken kan worden naar de warenomschrijving in het register (zie in die zin, arresten GEU M+M EUROdATA, T-317/01, 30 juni 2004, en ARTHUR ET FELICIE, T-346/04, 24 november 2005). 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).

C. Conclusie

49. Merk en teken stemmen niet overeen. Daarom is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren, noch aan een beoordeling van de gebruiksbewijzen. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren identiek zijn en ook al is het ingeroepen recht normaal gebruikt (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

IV. BESLUIT

50. De oppositie met nummer 2005365 wordt afgewezen.

51. Benelux merkaanvraag met nummer 1201037 wordt ingeschreven.

52. De opposant is 1.000 euro verschuldigd aan 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, 20 juni 2012

Diter Wuytens

Saskia Smits

Cocky Vermeulen

(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Tomas Westenbroek