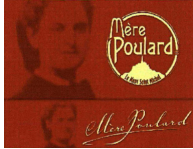


**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2006195**  
**van 09 oktober 2012**

**Opposant:** **SANTENET S.A.**  
Avenue Pasteur 3  
2311 Luxemburg  
Luxemburg

**Gemachtigde:** **Office Kirkpatrick S.A.**  
Avenue Wolfers 32  
1310 La Hulpe  
België

**Ingeroepen recht:**  (Europese inschrijving 4323887)

*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 1217490)

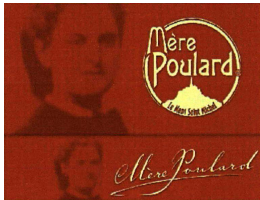
**I. FEITEN EN PROCEDURE****A. Feiten**

1. Op 13 januari 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



woord-/beeldmerk voor waren in klasse 29. Het depot is onder nummer 1217490 in behandeling genomen en gepubliceerd op 20 januari 2011.

2. Op 30 maart 2011 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Europese inschrijving 4323887 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 18 februari 2005 en ingeschreven op 30 mei 2006 voor waren en diensten in de klassen 16, 21, 24, 29, 30, 32, 33, 35, 42 en 43.

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 een deel van de waren in klasse 29 en op de diensten in klasse 43 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 4 april 2011.
8. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de *cooling off* is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 5 augustus 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 11 augustus 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 11 oktober 2011 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 11 oktober 2011 heeft opposant argumenten en stukken ingediend. Deze zijn op 27 oktober 2011 door het Bureau aan verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 27 december 2011 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft op 20 december 2011 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan opposant gezonden op 20 januari 2011.

11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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

14. Opposant beperkt de waren en diensten waarop de oppositie wordt gebaseerd tot de waren *eieren* in klasse 29 en tot de diensten in klasse 43 van het ingeroepen recht.

15. Opposant licht toe dat het ingeroepen recht teruggaat tot het jaar 1888, waarin Annette Poulard een herberg opende op de Mont Saint-Michel, een algemeen bekende en belangrijke toeristische trekpleister in Frankrijk. Al snel maakten haar culinaire talenten en recepten naam en faam en kreeg zij de bijnaam Mère Poulard. Over de jaren heen is de herberg uitgegroeid tot een in binnen- en buitenland befaamd hotel-restaurant.

16. Opposant stelt vast dat de waren van het betwiste depot identiek en soortgelijk zijn aan respectievelijk de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd.

17. Opposant ziet de elementen Mère Poulard en Mère Poule als de onderscheidende en dominante bestanddelen en meent dat de tekens in hun geheel daardoor visueel in zekere mate overeenstemmen.

18. Ook auditief dient de vergelijking volgens opposant tussen deze elementen te gaan, en is er sprake van een zeer sterke gelijkenis.

19. Begripsmatig zal de gemiddelde Beneluxconsument volgens opposant de woorden *Mère Poule* ("moeder kip") begrijpen. Het ingeroepen recht heeft geen betekenis, maar gelet op de gemeenschappelijke stam *poul-*, is het niet uitgesloten dat de consument *poulard* associeert met *poule*, te meer daar *poularde* een mesthoentje is. Zodus besluit opposant dat er ook een conceptuele overeenstemming kan bestaan tussen de tekens.

20. Op grond van het bovenstaande concludeert opposant dat er een reëel gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt hij het Bureau de oppositie toe te wijzen en de inschrijving van het betwiste teken te weigeren.

**B. Argumenten verweerder**

21. Verweerder ziet totaal geen visuele overeenstemming tussen de tekens; het ingeroepen recht bevat tweemaal een foto van een vrouw, de naam van die vrouw en een handtekening en verder de tekst LE MONT SAINT MICHEL en een afbeelding van dit eiland. Het betwiste teken betreft de woorden MERE POULE, in een ovaal met bruine rand en in het midden geel, hetgeen een ei voorstelt.

22. Verweerder meent dat enkel het woord MERE overeenkomt, maar dat komt wel vaker voor in merken. Bovendien bevat het ingeroepen recht nog de tekst LE MONT SAINT MICHEL, zodat de tekens volgens verweerder ook fonetisch totaal geen gelijkenis vertonen.

23. Het betwiste teken heeft een betekenis ("moeder kip" of "moederkloek"), terwijl het woord POULARD geen betekenis heeft, zo stelt verweerder vast.

24. Verweerder meldt nog dat hij opposant bewijzen van gebruik heeft gevraagd met betrekking tot alle waren en diensten waarop de oppositie aanvankelijk was gebaseerd.

25. Verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en het betwiste teken in te schrijven.

**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 waren en diensten**

29. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

30. Bij de vergelijking van de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden in casu de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

31. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 29 Eieren.	Klasse 29 Eieren.
Klasse 43 Restauratie (voeding), restauratie, café-restaurants, cafetaria's, snackbars, afhaalrestaurants; cateringdiensten; bereiding van afhaalmaaltijden en -dranken; advisering en informatie op het gebied van gastronomie en restauratie; hoteldiensten; tijdelijke huisvesting; verhuur van materiaal voor restaurants.	

32. De waren van het betwiste teken zijn identiek aan de waren waarop de oppositie is gebaseerd.

**Vergelijking van de tekens**

33. 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).

34. 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).

35. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEU, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich

tot elkaar verhouden (GEU, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

36. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	

#### Visuele vergelijking

37. Beide tekens zijn gecombineerde woord-/beeldmerken. Het ingeroepen recht bevat het silhouet van een vrouw en rechts daarvan de woorden MERE POULARD in gele letters, onder elkaar en in een gele cirkel geplaatst. Onderaan deze cirkel staat een gestileerde weergave van een bebouwde berg in het geel, met daarin in kleine, rode letters de tekst LE MONT SAINT MICHEL. Onderaan het merk worden de beeltenis van de vrouw en de woorden MERE POULARD nogmaals weergegeven, ditmaal wat kleiner en de tekst in de vorm van een handtekening. Het geheel is geplaatst op een donkerrode liggende rechthoek.

38. Het betwiste teken bevat centraal de woorden MERE POULE, in donkerbruine letters, onder elkaar geplaatst en waarbij de rechterhaal van de letter M doorloopt tot de lus van de letter L. Deze woorden bevinden zich in een fel schijnsel van wit/geel licht, als afkomstig van zonnestralen en de gele gloed vormt als het ware een schaduw rondom de letters. Meer naar de periferie is de kleur oranje en het geheel wordt omsloten door een ovaal met een dikke bruine rand.

39. 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, SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juli 2005). Bij het ingeroepen recht is de beeltenis van de vrouw weergegeven als een wazig silhouet op de achtergrond en de afbeelding en tekst van Mont Saint-Michel zijn erg gestileerd en, nauwelijks leesbaar, in het klein onderaan de woorden MERE POULARD geplaatst, die onderaan nog eens worden hernomen in een andere schrijfwijze. Deze woorden vallen dus het meest op in het merk.

40. Bij het betwiste teken worden de figuratieve elementen gevormd door de geometrische figuur, het kleurenspeel en de speelse haal van de letter M over de letter L. Deze elementen zullen voornamelijk als versiering en opmaak worden opgevat en de wordelementen springen zeer duidelijk en prominent in het oog.

41. De consument zal in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Het eerste wordelement van merk en teken is identiek. In beide gevallen is het tweede wordelement daaronder gepositioneerd en daarvan zijn de eerste vier letters identiek.

42. Merk en teken stemmen visueel overeen.

#### *Auditieve vergelijking*

43. Fonetisch komt de weergave van een samengesteld teken – strikt genomen – 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 (zie GEU, PC WORKS, T-352/02, 25 mei 2005 en Thai Silk, T-361/08, 21 april 2010).

44. Het Bureau is van oordeel dat de tekst LE MONT SAINT MICHEL niet zal worden uitgesproken als men mondeling refereert aan het ingeroepen recht. Zoals gezegd, is deze als een zodanig klein onderschrift weergegeven dat hij nauwelijks is te lezen, laat staan in het oog springt, en bovendien zal een merk dat bestaat uit meerdere elementen over het algemeen worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (zie GEU, Green by Missako, T-162/08, 11 november 2009 en Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

45. De meest dominante wordelementen van beide tekens bestaan uit twee woorden, waarvan het eerste identiek is. Ook op auditief vlak geldt dat de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het eerste deel van een merk (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). Bovendien is het tweede woord van het betwiste teken auditief identiek aan het eerste deel van het tweede woord van het ingeroepen recht.

46. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*

47. Het betwiste teken betekent “kloek” (een kip die kuikens heeft, zie Van Dale, Groot woordenboek Frans-Nederlands, 3<sup>de</sup> druk en Groot woordenboek Nederlands, 14<sup>de</sup> druk). Het valt echter te betwijfelen of althans het Nederlandstalige publiek deze specifieke betekenis kent; wel zal eenieder de afzonderlijk woorden herkennen en daarom eerder geneigd zijn het teken op te vatten als “moeder kip”. Het ingeroepen recht betekent “moeder Poulard”, waarbij de naam Poulard, zoals opposant toelicht, kennelijk verwijst naar de oprichtster van de gelijknamige herberg op de Mont Saint-Michel in Frankrijk, Anne (Annette) Boutiaut-Poulard.<sup>1</sup>

48. Echter, het feit dat een merk (ten dele) bestaat uit een eigennaam, betekent niet dat dit teken ook een vaststaande betekenis heeft (zie in die zin BBIE, Rachel, oppositiebeslissing 2002674, 1 juli 2009), behoudens wellicht het geval waarin het om een zeer bekende naam gaat (HvJEU, Picasso, C-361/04, 12 januari 2006 en BBIE, Amadeus Fire, oppositiebeslissing 2002041, 30 juli 2010). In casu is

---

<sup>1</sup> <[http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8re\\_Poulard](http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8re_Poulard)>.

het Bureau van oordeel dat de naam niet dermate bekend is dat deze door de gemiddelde Beneluxconsument meteen als dusdanig zal worden opgevat.

49. Bovendien zou de consument die niet zo vertrouwd is met de Franse taal (en misschien ook wel een deel van het Franstalige publiek) er een verwijzing naar *poule* (of het Nederlandse “poelier”) kunnen in zien, te meer aangezien verschillende Franse woorden, beginnende met “poul”, verwijzen naar hoenderachtigen (*poule, poularde, poulet, poulette*). Dit, in samenhang met het voorafgaande identieke *Mère*, maakt de tekens in begripsmatig opzicht in zekere mate overeenstemmend.

50. De tekens zijn op begripsmatig vlak in zekere mate overeenstemmend.

#### *Conclusie*

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

#### **A.2. Globale beoordeling**

52. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

53. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In casu gaat het om courante consumptiegoederen, zodat het gemiddeld aandachtsniveau normaal mag worden geacht.

54. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd). In casu zijn alle waren van het betwiste teken identiek aan deze waarop de oppositie is gebaseerd.

55. 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren en diensten in kwestie. Opposant gewaagt van binnen- en buitenlandse faam van het betreffende hotel-restaurant (zie punt 15). Voor zover hij daarmee ook zou willen doelen op de bekendheid van het ingeroepen recht, heeft het Bureau het niet nodig geacht deze stelling nader te onderzoeken, omdat zij niet van invloed zal zijn op de uitkomst van deze beslissing.

56. Merk en teken stemmen visueel en auditief overeen en begripsmatig stemmen zij in zekere mate overeen, terwijl het om identieke waren gaat. Op deze gronden, en in het bijzonder hun onderlinge



samenhang, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat deze waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

**B. Overige factoren**

57. Ten aanzien van verweerders verzoek om bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht (zie punt 24), zij opgemerkt dat hiertoe geen grond bestaat, nu dit recht op het ogenblik van publicatie van het betwiste teken nog geen vijf jaar was ingeschreven.

**C. Conclusie**

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

**IV. BESLUIT**

59. De oppositie met nummer 2006195 wordt toegewezen.

60. Benelux depot 1217490 wordt niet ingeschreven.

61. De verweerder is 1.000 euro verschuldigd aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel wordt toegewezen. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 09 oktober 2012

Willy Neys

Saskia Smits

Diter Wuytens

*(rapporteur)*

Administratieve behandelaar: Loes Burger