

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2008297**

**van 4 februari 2014**

- Opposant:** **PRALIBEL N.V.**  
Jagershoek 21  
8570 Vichte  
België
- Gemachtigde:** **K.O.B. N.V.**  
President Kennedypark 31c  
8500 Kortrijk  
België
- Ingeroepen recht:** **Benelux inschrijving 627327**



*tegen*

- Verweerder:** **Dong Dao Europe B.V.**  
Oranjestraat 2 a  
2514 JB Den Haag  
Nederland

- Betwiste merk:** **Benelux depot 1254592**



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

1. Op 17 september 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde



*Châteaux Chocolat*

思思城堡巧克力

woord-/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 30, 35 en 39. Het depot is onder nummer 1254592 in behandeling genomen en gepubliceerd op 8 oktober 2012.

2. Op 2 januari 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (1 januari 2013) een sluitingsdag was, is de oppositie ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. De oppositie is gebaseerd op Benelux inschrijving 627327 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 20 januari 1998 en ingeschreven voor waren in klasse 30.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 30 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 4 januari 2013.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 maart 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 15 maart 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 15 mei 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 19 april 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 26 april 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 26 juni 2013 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 26 juni 2013 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 1 juli 2013.

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. Merk en teken bevatten één dominant bestanddeel dat volgens opposant nagenoeg identiek is; het Franse woord "Château", respectievelijk "Châteaux". Nu dit woord geen link bevat met het product chocola, is er volgens opposant sprake van een sterk onderscheidend vermogen en is dit het woord dat door de consument zal worden gebruikt om zowel merk als teken aan te duiden. De visuele overeenstemming wordt volgens opposant nog versterkt doordat de lay-out van merk en teken grote punten van overeenstemming bevat. In geval van een gecombineerd woord-/beeldmerk heeft het woorelement vaak een grotere impact dan de beeldelementen en bovendien zal de consument in het algemeen meer belang hechten aan het eerste deel van een merk, aldus opposant. Visueel zijn merk en teken volgens opposant overeenstemmend en op auditief vlak minstens voor een deel identiek. Merk en teken roepen beide een onmiddellijke associatie op met een kasteel en zijn volgens opposant begripsmatig dan ook sterk overeenstemmend.

15. De waren in klasse 30 zijn identiek, aldus opposant.

16. Volgens opposant is het publiek vandaag de dag heel bekend met "sub-brands"; hij is van mening dat het publiek kan menen dat er sprake is van een hoofdmerk met het dominante element "Château" waarvan het bestreden teken een afgeleide is.

17. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen en het bestreden teken niet in te schrijven voor de waren in klasse 30.

### **B. Reactie verweerder**

18. Verweerder is het niet eens met de benadering van opposant, die volgens hem enkel de in zijn ogen dominante elementen "Château" en "Châteaux" met elkaar vergelijkt. De andere elementen kunnen volgens verweerder niet zonder meer buiten beschouwing worden gelaten. Bovendien komt het element "Château" of een afgeleide daarvan heel vaak in het register voor, waardoor het een geringe onderscheidingskracht heeft, aldus verweerder. Bovendien co-existeert er een vrijwel identiek merk met dat van opposant, wat het eventuele verwarringsgevaar nog verder vermindert volgens verweerder.

Merk en teken moeten bij de vergelijking globaal beoordeeld worden en volgens verweerder zijn er duidelijke verschillen tussen merk en teken aan te wijzen. Visueel en auditief zijn merk en teken niet overeenstemmend volgens verweerder. Begripsmatig zijn merk en teken ook verschillend door de toevoegingen van respectievelijk "blanc" en "chocolat".

19. Verweerder bestrijdt niet dat er sprake is van een grote mate van soortgelijkheid tussen de waren.

20. Volgens verweerder wordt de geringe visuele en auditieve overeenstemming geneutraliseerd door de begripsmatige verschillen tussen merk en teken.

21. Volgens verweerder is er geen sprake van gevaar voor verwarring en hij verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen, het bestreden teken in te schrijven en opposant in de kosten te veroordelen.

### **III. BESLISSING**

#### **A. Verwarringsgevaar**

22. 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.

23. 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."

24. 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***

25. 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).

26. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

27. De te vergelijken waren zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
Klasse 30 Chocolade en chocoladeproducten.	Klasse 30 Chocolade.

28. De waar *chocolade* komen expressis verbis voor in beide warenlijsten en is derhalve identiek.



### ***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 (arresten Sabel en Lloyd, beide reeds aangehaald).

31. 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 gezien, 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).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
	

*Visuele vergelijking*

33. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de grijze omtrek van een vierkant met hierin de woorden Château Blanc in grote kastanjebruine letters met een goudkleurige lijn eromheen. Onder deze woorden staat het onderschrift TOP QUALITY BELGIAN CHOCOLATES in grijze letters. Boven de woorden staat de gestileerde afbeelding van de contouren van een kasteel met een wapperende vlag, geplaatst in een kastanjebruin vierkant met een goudkleurige lijn erom heen. Het bestreden teken is eveneens een gecombineerd woord-/beeldmerk, bestaande uit de woorden Châteaux Chocolat in zwarte sierlijke letters. Onder deze woorden staan een zevental tekens die lijken op Chinese karakters als een onderschrift. Boven de woorden staat een wapenschild met hierin de verstrengelde letters "C", hierboven is een gestileerde kroon geplaatst en aan weerszijden zijn guirlandes van bladeren geplaatst.

34. 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 nemen de beeldelementen ook een duidelijke plaats in in merk en teken, nu deze centraal en groot weergegeven worden. Er kan echter niet gezegd worden dat de beeldelementen dominant zijn, aangezien de wordelementen Chateau Blanc en Chateaux Chocolat eveneens duidelijk in het oog springen. Het onderschrift in het ingeroepen recht, evenals het "Chinese" onderschrift in het bestreden teken, neemt naar oordeel van het Bureau een ondergeschikte plaats in.

35. Merk en teken hebben het woord CHÂTEAU respectievelijk CHÂTEAUX gemeen. Het tweede woord van merk en teken, respectievelijk BLANC en CHOCOLAT is duidelijk verschillend.

36. Hoewel kan worden opgemerkt dat de consument in beginsel 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), zijn er duidelijke verschillen in de woord- en beeldelementen aan te duiden.

37. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens visueel in geringe mate overeenstemmend is.

*Auditieve vergelijking*

38. Wat de vergelijking op auditief vlak betreft, dient eraan te worden herinnerd dat – strikt genomen – de fonetische weergave van een samengesteld teken overeenkomt met die van de woordbestanddelen ervan, ongeacht de grafische kenmerken van deze bestanddelen, die veeleer aan de orde komen bij de visuele vergelijking (zie arresten Gerecht EU van 25 mei 2005, PC WORKS, T-352/02 en van 21 april 2010, Thai Silk, T-361/08).

39. Het Bureau is van oordeel dat de woorden "TOP QUALITY BELGIAN CHOCOLATES" in het ingeroepen recht niet zullen worden uitgesproken als men mondeling refereert aan het ingeroepen recht. Een merk dat bestaat uit meerdere elementen zal over het algemeen namelijk worden afgekort tot iets wat makkelijk is uit te spreken (GEU, arrest Brothers by Camper, T-43/05, 30 november 2006).

40. Merk en teken delen het woord CHÂTEAU respectievelijk CHÂTEAUX. De woorden BLANC en CHOCOLAT worden echter volkomen anders uitgesproken.

41. Het Bureau is van oordeel dat merk en teken op auditief vlak in zekere mate overeenstemmend zijn.

*Begripsmatige vergelijking*

42. 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).

43. Het in aanmerking komend publiek zal de tekens opsplitsen in respectievelijk "Château" en "Blanc" en "Châteaux" en "Chocolat". Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek deze Franse woorden zal herkennen als respectievelijk "wit kasteel" en "chocola kastelen".

44. Begripsmatig stemmen merk en teken niet overeen.

*Conclusie*

45. Visuele en fonetische overeenkomsten kunnen, volgens vaste rechtspraak, door semantische verschillen tussen de betrokken merken 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. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen 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 auditieve overeenstemming tussen merken te neutraliseren (o.a. HvJEU, Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 januari 2006, SIR-ZIRH, C-206/04, 23 maart 2006; GEU, IKEA-IDEA, T-112/06, 16 januari 2008).

46. In het onderhavige geval geldt dat zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken bestaat uit een samenstelling van twee woorden die een duidelijke en vaststaande betekenis hebben. De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen zijn, naast de visuele verschillen, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Hierdoor stemmen de tekens in hun totaalindruk naar oordeel van het Bureau dan ook niet overeen.

**B. Overige factoren**

47. In het kader van de oppositieprocedure is er tot slot geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt afgewezen (of toegewezen).

**C. Conclusie**

48. De tekens stemmen in hun totaalindruk niet overeen. Er kan geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet overeenstemmen, zelfs al zijn de waren identiek (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

#### **IV BESLUIT**

49. De oppositie met nummer 2008297 wordt afgewezen.

50. Benelux depot 1254592 wordt ingeschreven voor alle waren en diensten waarvoor het is aangevraagd.

51. 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, 4 februari 2014

Saskia Smits  
(rapporteur)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Anna Dina Dikken