



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
Nº 2009342
van 22 januari 2016

- Opposant:** **Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG**
Rötelstr. 35
74172 Neckarsulm
Duitsland
- Gemachtigde:** **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
PO Box 5054
1380 GB Weesp
Nederland
- Ingeroepen recht :** **Internationale inschrijving 896779**

GLEN MORGAIN

tegen
- Verweerder:** **Smart Logistic Solutions besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**
Vieillemontagnestraat 18 A
2400 Mol-Wezel
België
- Gemachtigde:** **Bureau M.F.J. Bockstael nv**
Arenbergstraat 13
2000 Antwerpen
België
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1275047**
MORRIGAN

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 12 september 2013 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk MORRIGAN voor waren en diensten in de klassen 32, 33 en 43. Dit depot is onder nummer 1275047 in behandeling genomen en gepubliceerd op 16 september 2013.
2. Op 2 december 2013 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen dit depot. De oppositietermijn bedroeg, conform de ten tijde van het depot geldende tekst van artikel 2.14 lid 1 BVIE, twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot. Aangezien de laatste dag van de oppositietermijn (1 december 2013) op een zondag viel, is de oppositie ingevolge regel 3.9, lid 3 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR") tijdig ingediend. De oppositie is gebaseerd op de Internationale inschrijving 896779 van het woordmerk GLEN MORGAIN met geldigheid in de Europese Unie, ingediend op 18 juli 2006 en ingeschreven op 18 oktober 2007 voor waren in klasse 33.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten 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 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 december 2013.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 februari 2014. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 14 februari 2014 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 14 april 2014 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 19 februari 2014 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn 24 februari 2014 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 24 april 2014 is gegeven om hierop te reageren.
10. De verweerder heeft 8 april 2014 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 15 april 2014.
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 merkt op dat het bestanddeel "GLEN" van het ingeroepen recht niet kan worden opgevat als het dominante onderdeel ervan, omdat het zeer veel voorkomt voor de betreffende waren en diensten. Een "glen" is in Schotland en Ierland namelijk de naam van een vallei, stelt opposant; veel distilleerderijen worden volgens hem in een "glen" geplaatst zodat gebruik kan worden gemaakt van de natuurlijke watervoorziening. Ter illustratie van voornoemd standpunt, stuurt opposant een aantal stukken mee. Hij concludeert dat consumenten de aanduiding als herkomstaanduiding zullen opvatten, en niet als het dominante element van het ingeroepen recht.

15. Op visueel vlak vergelijkt opposant het element MORGAIN uit het ingeroepen recht met het betwiste teken: aangezien beide ongeveer even lang zijn, uit vrijwel dezelfde letters bestaan en een identieke prefix hebben (MOR), meent opposant dat ze zeer sterk overeenstemmen.

16. Volgens opposant worden de elementen MORGAIN en MORRIGAN vrijwel identiek uitgesproken, waardoor er sprake is van een zeer sterke overeenstemming op auditief vlak.

17. Zowel het woord "morgain" als de aanduiding "morrigan" hebben volgens opposant een betekenis: "morgana" oftewel "morgain" was een machtige tovenaars in de Arthur-legende, terwijl "morrigan" een Ierse godin van de oorlog is. Opposant meent dat de consument van de betreffende producten deze betekenissen waarschijnlijk niet zal kennen, waardoor volgens hem niet echt sprake is van een conceptuele vergelijking.

18. Met betrekking tot de vergelijking van de waren en diensten meent opposant dat deze identiek dan wel (sterk) soortgelijk zijn.

19. Opposant concludeert dat er overduidelijk sprake is van verwarringsgevaar tussen merk en teken. Hij verzoekt de oppositie toe te wijzen, het depot door te halen en de deposant te verwijzen in de kosten van deze procedure.

B. Reactie verweerder

20. Verweerder meent dat het feit dat zijn merk de (volgens opposant) zeer veel voorkomende term "glen" niet bevat, zijn merk onderscheidt van de andere voor dezelfde producten gedeponeerde merken.

21. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring tussen merken dient rekening te worden gehouden met de totaalindruk, en kan men volgens verweerder niet zomaar bepaalde onderdelen wegdenken, ook al worden deze niet als dominant beschouwd.

22. In het geval van de visuele vergelijking meent verweerder dan ook dat het ingeroepen recht "GLEN MORGAIN" als geheel moet worden vergeleken met het betwiste teken "MORRIGAN". Op dit vlak zijn de tekens volgens hem niet overeenstemmend.

23. Verweerder meent dat er geen enkele fonetische gelijkenis bestaat tussen merk en teken, zelfs niet als enkel de elementen "MORGAIN" en "MORRIGAN" worden vergeleken.

24. Met betrekking tot de conceptuele vergelijking verwijst verweerder naar de door opposant genoemde betekenissen. Hij merkt hierbij echter op dat het feit dat de consument de betekenis van deze aanduidingen niet zou kennen (zoals opposant aangeeft), niet relevant is bij deze vergelijking. Door het feit dat de merken conceptueel niet overeenstemmen, is er volgens hem geen vergelijking of verwarring op begripsmatig vlak.

25. Aangezien merk en teken enkel klasse 33 gemeenschappelijk hebben, meent verweerder dat de vergelijking met de overige klassen niet aan de orde is.

26. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen en het depot in te schrijven.

III. **BESLISSING**

A. **Verwarringsgevaar**

27. 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.

28. 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."

29. 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

30. 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).

31. 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).

32. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
GLEN MORGAIN	MORRIGAN

Visuele vergelijking

33. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk, bestaande uit twee woorden van vier en zeven letters: "GLEN" en "MORGAIN". Het bestreden teken is ook een zuiver woordmerk dat bestaat uit één woord van acht letters: "MORRIGAN".

34. Alle letters van het tweede, langste woord uit het ingeroepen recht, dat hierin bovendien een zelfstandige positie inneemt, worden hernomen in het betwiste teken, in nagenoeg dezelfde volgorde: enkel de letter "i" staat op een andere plaats. Het betwiste teken bevat bovendien een extra letter "R".

35. Ondanks een aantal verschilpunten tussen merk en teken, met name gelegen in het begin ervan, zijn de gelijkenissen groter dan de verschilpunten, hetgeen tot gevolg heeft dat de tekens in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

36. Beide tekens bestaan uit drie lettergrepen. De tweede lettergreep van het ingeroepen recht zal op identieke wijze worden uitgesproken als de eerste lettergreep van het betwiste teken. In de laatste lettergreep van merk en teken is enkel de middelste klank verschillend, de beginklank en de eindklank zijn identiek.

37. Het Bureau is dan ook van oordeel dat de tekens op auditief vlak in zekere mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

38. Het woord “glen” in het ingeroepen recht is, zoals ook opposant opmerkt (zie overweging 14), in Schotland en Ierland de naam van een vallei die vaak is uitgesleten door een gletsjer¹. Het Bureau is echter van oordeel dat niet iedereen in de Benelux deze betekenis zal kennen; een ander deel zal dit woord wellicht opvatten als voornaam.

39. De aanduiding “morgain” is een andere naam voor “morgana”, de naam van een personage in een legende over Koning Arthur.² “Morrigan” is een Ierse godin van de oorlog.³ Opposant noemt deze betekenissen ook (zie overweging 17). Deze zijn naar het oordeel van het Bureau echter niet bekend bij het in aanmerking komende publiek, wat opposant bevestigt en verweerder niet betwist.

40. Hoe het ook zij, als geheel heeft geen van beide merken een vaststaande betekenis voor de Benelux consument, waardoor een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

Conclusie

41. De tekens zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

Vergelijking van de waren en diensten

42. 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).

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

44. Met betrekking tot de opmerking van verweerder dat merk en teken enkel klasse 33 gemeenschappelijk hebben waardoor een vergelijking met de overige klassen niet aan de orde zou zijn (zie overweging 25), merkt het Bureau op dat de indeling in klassen uitsluitend een administratief doel dient en dat artikel 2.20 lid 3 BVIE expliciet bepaalt dat met de rangschikking in klassen conform de Overeenkomst van Nice geen rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten.

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	KI 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken.
CI 33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).	KI 33 Alcoholhoudende dranken met inbegrip van spiritualiën; whisky; whiskydranken.

¹ <http://nl.wikipedia.org/wiki/Glen>

² http://en.wikipedia.org/wiki/Morgan_le_Fay

³ <http://nl.wikipedia.org/wiki/Morrigan>

<i>Kl 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).</i>	
	Kl 43 Restauratie [het verstrekken van voedsel en dranken]; catering; diensten van zelfbedieningsrestaurants, snackbars, kantines, cafetaria's, café-restaurants; bardiensten; hotel- en moteldiensten.
<i>N.B.: De oorspronkelijke classificatietaal is niet het Nederlands. De vertaling van de warenlijst is louter opgenomen om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i>	

Klasse 32

46. De waren "*bieren; minerale en gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken*" betreffen een grote diversiteit aan dranken, waaronder ook dranken (bieren) die alcohol kunnen bevatten. "*Bieren*" zijn naar oordeel van het Bureau dan ook soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht, te weten "*alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)*". Deze worden immers bij en in dezelfde gelegenheden genuttigd. Ze zijn derhalve concurrerend. Bovendien worden bieren, die een subcategorie zijn van alcoholische dranken, verkocht op dezelfde plaatsen waar zij zich in dezelfde rayons of in aanpalende rayons bevinden als de alcoholische dranken (GEU, ROSALIA DE CASTRO, T-421/10, 5 oktober 2011).

47. De niet-alcoholische dranken *minerale en gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken* hebben dezelfde aard (dranken) en bestemming (het lessen van de dorst) als de waren in klasse 33 van opposant. Ook hebben deze waren vaak dezelfde verkoopkanalen en bevinden ze zich gezamenlijk op menu- of drankkaarten. Bovendien zullen deze waren vaak worden gecommercialiseerd en geconsumeerd met alcoholische dranken. Daarnaast is het mogelijk dat er een mix van verschillende drankjes wordt aangeboden, zoals een vruchtensap of siropen voor dranken, gecombineerd met een alcoholische drank. Er zijn echter ook belangrijke verschillen aan te wijzen tussen alcoholhoudende en alcoholvrije dranken. Terwijl alcoholhoudende dranken over het algemeen worden gedronken in speciale en gezellige omstandigheden, worden water en alcoholvrije dranken dagelijks gedronken. Bovendien beantwoordt het drinken van water aan een vitale behoefte. De normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument let op dit onderscheid tussen alcoholhoudende en alcoholvrije dranken, dat overigens noodzakelijk is, aangezien sommige consumenten geen alcohol willen of zelfs mogen drinken (GEU, arrest Spago, T-438/07, 12 november 2009). Dientengevolge, dient de soortgelijkheid tussen de twee soorten waren als gering te worden beschouwd (zie tevens in die zin GEU, ROSALIA DE CASTRO, reeds genoemd).

Klasse 33

48. *Alcoholhoudende dranken met inbegrip van spiritualiën; whisky; whiskydranken* zijn identiek aan de *alcoholhoudende dranken* in het ingeroepen recht.

Klasse 43

49. Vor de betwiste diensten, te weten *restauratie [het verstrekken van voedsel en dranken]; catering; diensten van zelfbedieningsrestaurants, snackbars, kantines, cafetaria's, café-restaurants; bardiensten; hotel- en moteldiensten* geldt dat deze drank en voedsel ter consumptie verstrekken. De

marktrealiteit leert weliswaar dat sommige producenten van voedsel en/of dranken ook restauratiediensten onder hun merknaam verlenen (bijvoorbeeld koffieproducenten en hun koffiezaken, ijsproducenten en hun ijsverkooppunten, bierproducenten en cafés), maar dit kan niet worden gedefinieerd als een staande handelspraktijk en blijft vooral beperkt tot grote, bekende en succesvolle ondernemingen. Hoewel er dus onmiskenbaar een verband bestaat tussen deze diensten en de waren van opposant, wil dit nog niet zeggen dat de consument er een gezamenlijke herkomst aan zal toeschrijven. Zij hebben bovendien een andere aard, hebben geen gemeenschappelijk doel en er is geen sprake van concurrentie tussen beide. Het feit dat alcoholhoudende dranken vaak in gelegenheden als restaurants, snackbars, kantines, cafetaria's, café-restaurants, bars of hotels en motels worden gedronken of worden geschonken door de catering, volstaat dus niet om een band tussen deze waren en diensten te creëren (GUE, Hai, T-33/03, 9 maart 2005).

50. De diensten *restauratie [het verstrekken van voedsel en dranken]; catering; diensten van zelfbedieningsrestaurants, snackbars, kantines, cafetaria's, café-restaurants; bardiensten; hotel- en moteldiensten* zijn dan ook niet soortgelijk aan de waren *alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)* van het ingeroepen recht.

Conclusie

51. De waren en diensten zijn deels identiek, deels (sterk) soortgelijk, deels in geringe mate soortgelijk en deels verschillend.

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 beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

54. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). De betrokken waren en diensten zijn uit hun aard gericht op het grote publiek, waarbij van een normaal aandachtsniveau moet worden uitgegaan.

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 Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen.

56. 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).

57. Een deel van de waren en diensten is identiek of (sterk) soortgelijk. De tekens zijn visueel en auditief in zekere mate overeenstemmend, een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. Alles overwegend is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke en (sterk) soortgelijke waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

58. Een deel van de waren is slechts in geringe mate soortgelijk. Gezien de beperkte overeenstemming tussen de merken en de onderlinge samenhang tussen beide (zie punt 57), is het Bureau van oordeel dat voor deze waren geen sprake zal zijn van verwarringsgevaar.

B. Conclusie

59. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er voor een deel van de waren en diensten sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

60. De oppositie met nummer 2009342 wordt gedeeltelijk toegewezen.

61. Benelux depot 1275047 wordt niet ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 32: bieren;

Klasse 33: alle waren.

62. Benelux depot 1275047 wordt wel ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

Klasse 32: minerale en gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken.

Klasse 43: alle diensten.

63. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 22 januari 2016

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Pieter Veeze

Saskia Smits

Administratief behandelaar: Hennie Vink-Kingma