



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2010783
van 25 augustus 2016

Opposant: **Elka-Frische GmbH**
Marie-Bernays-Ring 1
41199 Mönchengladbach
Duitsland

Gemachtigde: **V.O.**
Carnegieplein 5
2517 KJ Den Haag
Nederland

Ingeroepen recht: **Internationale inschrijving 989260**

ELKA

tegen

Verweerder: **C.I.V. Superunie B.A.**
Industrieweg 22 B
4153 BW Beesd
Nederland

Gemachtigde: **Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V.**
John F. Kennedylaan 2
5612 AB Eindhoven
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1303981**



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 4 februari 2015 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk , voor waren in de klassen 29, 30 en 32. Het depot is onder nummer 1303981 in behandeling genomen en gepubliceerd op 5 februari 2015.

2. Op 2 april 2015 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Internationale inschrijving met aanduiding Benelux 989260 van het woordmerk ELKA, ingediend op 10 september 2008 en ingeschreven op 5 februari 2009 voor waren in de klassen 29, 30 en 32.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren in klasse 30 en alle waren in klasse 32 van het betwiste depot en 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 door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") ter kennis gebracht van partijen op 9 april 2015. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend en zijn er op verzoek van verweerder door opposant gebruiksbewijzen ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). De administratieve fase is afgerond op 19 februari 2016.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

8. 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

9. Opposant stelt dat er in visueel opzicht sprake is van een sterke mate van overeenstemming. Het betwiste teken is grafisch weergegeven in een gebruikelijke geometrische figuur, waardoor het wordelement de meeste aandacht trekt. Het ingeroepen recht komt volledig terug in het betwiste teken en vormt daarin het significante middendeel. Vier van de zes letters in het betwiste teken zijn identiek en staan op dezelfde plaats, aldus opposant.

10. In auditief opzicht geldt eveneens dat bij vergelijking van de woordelementen ELKA en MELKAN het ingeroepen recht volledig terug komt in het betwiste teken en daarin het overwegende en dominante bestanddeel vormt. In auditief opzicht is er volgens opposant dan ook sprake van een sterke mate van overeenstemming.
11. Zowel merk als teken komt geen betekenis toe. Een begripsmatige vergelijking is derhalve niet aan de orde, meent opposant.
12. De waren zijn deels soortgelijk en deels identiek, aldus opposant.
13. Gezien de hoge mate van overeenstemming tussen de tekens en de identieke, dan wel soortgelijke waren is het verwarringsgevaar zeer aannemelijk. Opposant verzoekt daarom om toewijzing van de oppositie, afwijzing van het betwiste teken en betaling van de kosten door verweerder.

B. Reactie verweerder

14. Verweerder is een inkooporganisatie die 13 retail organisaties vertegenwoordigt met een marktaandeel van ruim 30 procent, en die reeds 50 jaar bestaat. Het betwiste teken is sinds 1996 als woordmerk geregistreerd in de Benelux. Het onderhavige depot betreft het nieuwe logo van verweerder. Verweerder heeft ten tijde van het depot van het ingeroepen recht besloten geen bezwaar in te dienen vanwege geringe gelijkenis van de tekens. De huidige ingestelde oppositie bevreemdt verweerder dan ook zeer.
15. In reactie op de overgelegde bewijzen van gebruik, betwijfelt verweerder of aan alle voorwaarden voor rechtshandhavend gebruik is voldaan. Voor een deel zijn de stukken ongedateerd en de facturen zijn gericht aan slechts twee afnemers. Ook is geen bewijs van relevante marketinguitingen overgelegd, aldus verweerder.
16. Ten aanzien van de visuele vergelijking van de tekens, merkt verweerder op dat daarbij ook rekening moet worden gehouden met de grafische en stilistische kenmerken. Hoewel vier van de zes letters overeenkomen, gaat het om vier zeer veel gebruikte letters en moet ook worden bedacht dat het alfabet beperkt is in het aantal letters. Daardoor is het onvermijdelijk dat meer woorden dezelfde letters gemeen hebben. De visuele verschillen zijn dusdanig groot dat enige verwarring op basis hiervan valt uit te sluiten, concludeert verweerder.
17. In auditief opzicht is er sprake van een duidelijk onderscheid tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken, vanwege het feit dat bij laatstgenoemde een beginletter en een eindletter zijn toegevoegd. Het gaat in casu om vrij korte tekens, waardoor de verschillen eerder opvallen. In auditief opzicht stemmen merk en teken niet of slechts in zeer geringe mate overeen.
18. Het publiek zal in het teken MELKAN geen betekenis zien. Het ingeroepen recht, ELKA, kan worden opgevat als een meisjesnaam. Op begripsmatig vlak verschillen beide dan ook, aldus verweerder.
19. De waren zijn soortgelijk, maar niet volledig identiek, meent verweerder.
20. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie af te wijzen op grond van de onvoldoende gelijkenis tussen de tekens, het betwiste teken in te schrijven en opposant te verwijzen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

21. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden vanaf 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.

22. 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."

23. 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

24. 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).

25. 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).

26. 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).

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ELKA	

--	--

28. Het ingeroepen recht is een woordmerk van vier letters, ELKA. Het bestreden teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit een groene ruitvorm met afgeronde hoeken, waarin een kleurverloop waarneembaar is. Centraal in de ruitvorm staan zes witte, (af)geronde letters die het woord MELKAN vormen.

29. 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). Het dominante element van het betwiste teken betreft het woord MELKAN.

30. Het ingeroepen recht betreft een kort woordmerk. Het dominante element van het betwiste teken is ook relatief kort. Merk en teken zullen derhalve als geheel worden waargenomen, waardoor spellingsvariaties in de regel sneller opvallen. Het ingeroepen recht begint met de klinker “E” en eindigt op de klinker “A”. Het betwiste teken begint met de medeklinker “M”, die visueel opvallend is en eindigt eveneens op een medeklinker “N”. Deze visuele verschillen zijn opvallend, net als het feit dat de tekens verschillen in lengte. Het ingeroepen recht bestaat immers uit vier letters en het dominante wordelement van het betwiste teken uit zes letters. Bij korte merken valt dit verschil eerder op.

31. De in het kader van de visuele vergelijking opgemerkte verschillen gelden eveneens ten aanzien van de auditieve vergelijking van de tekens. In casu begint het ingeroepen recht met een klinker (“E”) en het betwiste teken met een medeklinker (“M”). De vorming van de lettergrepen resulteert erin dat de letters van het ingeroepen recht in het betwiste teken in twee delen uiteen vallen en daardoor auditief nauwelijks waarneembaar zijn. Het ingeroepen recht bestaat uit de lettergrepen –EL-KA en zal worden uitgesproken als [ɛlka:]. Het betwiste teken bestaat uit de lettergrepen –MEL-KAN en zal worden uitgesproken als [mɛlkan]. Bij het ingeroepen recht vallen de open klanken van de aanvangs- en slotklinker op. Dit in tegenstelling tot de gesloten aanvangs- en slotklanken van het betwiste teken, die gedomineerd worden door de aanwezigheid van de medeklinkers.

32. Het ingeroepen recht, ELKA, wordt ook wel gebruikt als meisjesnaam. Het stamt uit het Hebreeuws en betekent zoveel als “eed aan God”. Het betwiste teken kan de Nederlandstalige consument wellicht doen denken aan het auditief identieke woord “melkkan”, maar het Bureau acht deze vaststelling niet van belang voor onderhavige beoordeling. In begripsmatig opzicht geldt dan ook dat beide woorden geen vaststaande betekenis hebben, waardoor een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is.

Conclusie

33. In het licht van het hiervoor overwogene is het Bureau van oordeel dat de overeenkomsten tussen het ingeroepen recht en het betwiste teken niet opwegen tegen de opvallende verschillen tussen beide. De tekens stemmen onvoldoende overeen om tot verwarringsgevaar te kunnen concluderen.

Vergelijking van de waren en diensten

34. Aangezien reeds is vastgesteld dat de tekens niet overeenstemmen, zal het Bureau de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege laten. 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).

35. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren in bijlage weergegeven.

B. Conclusie

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

IV. BESLUIT

37. De oppositie met nummer 2010783 wordt afgewezen.

38. Het Benelux depot met nummer 1303981 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het teken werd gedeponeerd.

39. 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 afgewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 25 augustus 2016

Tomas Westenbroek

Camille Janssen

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:

Cees van Swieten

Bijlage:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
CI 29 Frozen, preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.	
CI 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals including cereal bars; bread, pastry and confectionery; filled and unfilled chocolates and all other chocolate products, candies, fruit gum drops, chewing gum (except for medical purposes) and other sweets, ices; honey, treacle; yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments) spices, ice.	KI 30 Vruchtenmousses.
CI 32 Beers, mineral waters and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.	KI 32 Minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.