



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**

**BESLISSING inzake OPPOSITIE**

**N° 2000994**

**van 2 juli 2009**

**Opposant:** **Distilleerderij Coymans B.V.**  
Grootvenstraat 8  
5048 AT Tilburg,  
Nederland

**Gemachtigde:** **VEREENIGDE**  
Postbus 87930  
2508 DH 's-Gravenhage,  
Nederland

**Ingeroepen recht:** PORTE  
(Benelux inschrijving 641284)

*tegen*

**Verweerder:** **Viñedos y Bodegas Córpora S.A.**  
Avda. Andrés Bello 2777  
Floor 28. Of. 2801  
Santiago las Condes  
Chili

**Gemachtigde:** **Nederlandsch Octrooibureau**  
Postbus 29720  
2502 LS Den Haag  
Nederland

**Betwiste merk:** PORTA  
(Benelux depot 1120333)

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

1. Op 5 oktober 2006 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk PORTA ingediend ter onderscheiding van waren in klasse 33. De aanvraag is onder nummer 1120333 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 12 oktober 2006.
2. Op 29 december 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving 641284 van het woordmerk PORTE, ingediend op 4 november 1998 voor waren in klasse 33.
3. Uit het merkenregister is gebleken dat het ingeroepen recht van opposant middels twee overdrachten en een naamswijziging uiteindelijk ten name van Distilleerderij Cooymans B.V. staat, hiermee treedt deze B.V. in de rechten van F.G. Roders B.V., de indiener van de oppositie. De opposant is derhalve de houder van de ingeroepen inschrijving zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie 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 8 januari 2007.
8. Naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek tot verlenging van de cooling off is de contradictoire fase van de procedure aangevangen op 9 mei 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 30 mei 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 30 juli 2007 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 27 juli 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 8 augustus 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 8 oktober 2007 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 4 oktober 2007 heeft de verweerder om bewijzen van gebruik verzocht. Het Bureau heeft dit verzoek op 9 oktober 2007 aan opposant doorgezonden, waarbij een termijn is gegeven tot en met 9 december 2007 om deze bewijzen over te leggen.
11. Op 7 december 2007 heeft de opposant bewijzen van gebruik ingediend. Aangezien deze bewijzen niet identiek in twee exemplaren werden ingediend, verzocht het Bureau opposant op 13

december 2007 om een tweede identiek exemplaar van de stukken in te dienen, waarbij een termijn is gegeven tot en met 13 februari 2008 om dit tweede exemplaar over te leggen.

12. Op 31 januari 2008 heeft de opposant het verzochte tweede exemplaar ingediend. De stukken die in tweevoud werden ontvangen zijn op 20 februari 2008 door het Bureau aan de verweerder doorgestuurd, de stukken die uiteindelijk niet in tweevoud werden ontvangen, zijn niet doorgezonden aan verweerder en aan opposant werd medegedeeld dat deze buiten beschouwing worden gelaten. Verweerder heeft een termijn tot en met 20 april 2008 gekregen om op de gebruiksbewijzen en op de argumenten van opposant te reageren. Op 4 april 2008 heeft verweerder gereageerd. Het Bureau heeft deze reactie aan opposant gezonden op 8 april 2008.

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

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

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

15. 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 overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

### **A. Argumenten van opposant**

16. Opposant is van mening dat er visuele gelijkenis tussen het merk PORTE en het teken PORTA bestaat, deze stemmen voor 4/5 overeen, waarbij slechts de laatste letter verschilt en de totaalindruk op het eerste gezicht nagenoeg gelijk is.

17. De auditieve gelijkenis is volgens opposant sterk, met name doordat het eerste deel identiek is en op de laatste lettergreep de minste nadruk valt.

18. Op het conceptueel vlak, stemmen merk en teken volgens opposant met elkaar overeen. Vooral voor het Franstalige deel van het publiek is het duidelijk dat beide woorden dezelfde betekenis hebben: die van DEUR of POORT in respectievelijk het Frans en het Italiaans.

19. Voor wat betreft de vergelijking van de waren voert opposant aan dat er sprake is van identieke waren.

20. Opposant verzoekt gezien bovenstaande de oppositie toe te wijzen en de aanvraag van de verweerder niet in te schrijven.

21. In reactie op het verzoek om bewijzen van gebruik te overleggen, heeft opposant stukken ingediend.

### **B. Reactie van verweerder**

22. Verweerder voert aan dat het merk van opposant geen of een zeer beperkte bescherming verdient, omdat PORTE overeenstemt met de soortnaam PORT. Dit is een specifieke wijnsoort die opposant zelf fabriceert en verhandelt onder de merknaam PORTE. Verweerder verwijst om dit te ondersteunen naar het ingediende bewijs van gebruik en de merkinschrijving van verweerder.

23. Verweerder is van mening dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek hoog is, aangezien wijnen vooral uitgezocht worden naar persoonlijke smaak en inzicht.

24. Voor wat betreft de visuele gelijkens stelt verweerder dat het verschil in de laatste letter ervoor zorgt dat het dominante visuele gedeelte van het ingeroepen recht PORTA bij ORTA ligt, terwijl dit bij het merk PORTE bij PORT ligt.

25. Over de begripsmatige vergelijking merkt verweerder op dat gezien de overeenstemming tussen de soortnaam PORT en de merknaam PORTE het Franstalige deel van het publiek deze twee woorden als identiek zal opvatten, namelijk als een soort wijn afkomstig uit Portugal dan wel als een deur of een poort. Voor het Nederlandstalige deel van het publiek geldt ook dat zij de twee woorden als identiek op zullen vatten, namelijk als een aanduiding voor een specifieke wijnsoort. Het gehele relevante publiek zal PORTA echter als fantasienaam opvatten. Conceptueel stemmen merk en teken dus niet met elkaar overeen, aldus verweerder.

26. Met betrekking tot de auditieve vergelijking merkt verweerder op dat de woorden PORT en PORTE in beide talen op dezelfde manier worden uitgesproken, met de nadruk op het begin van het woord en de minste nadruk op de E. Zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken bestaan uit twee lettergrepen, respectievelijk PORT-TE en POR-TA, waarbij TE en TA auditief wezenlijk van elkaar verschillen. De letter A zorgt er volgens verweerder voor dat de associatie met PORT compleet verdwijnt.

27. Verweerder is van mening dat de vergelijking van de waren achterwege gelaten kan worden, nu vastgesteld is dat er geen sprake is van overeenstemmende merken.

28. Volgens verweerder stemmen de merken niet met elkaar overeen en verweerder verzoekt de oppositie af te wijzen en zijn aanvraag te accepteren.

### **III. BESLISSING**

#### **A.1 Gebruiksbewijzen**

29. Verweerder heeft opposant verzocht om bewijzen van gebruik in te dienen. Opposant heeft binnen de daartoe verleende termijn stukken ingediend waaruit het gebruik moet blijken. Verweerder heeft naar aanleiding van deze stukken in zijn reactie aangegeven dat uit deze stukken blijkt dat opposant het ingeroepen recht gebruikt voor een specifieke wijnsoort, te weten port. Daarmee is gebruik van het ingeroepen recht in confesso voor deze waren.

#### **A.1.1 Verwarringsgevaar**

30. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

31. 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."

32. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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 (HvJEG, 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

### ***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 (HvJEG, 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.

35. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

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

*Visuele vergelijking*

36. Het merk en het teken bevatten beide vijf letters, waarvan de eerste vier letters identiek zijn en op dezelfde plaats in beide tekens voorkomen, te weten aan het begin. Alleen de laatste letter is verschillend, het betreft in beide gevallen een klinker. Dit enige verschilpunt weegt niet op tegen de globale visuele gelijkheid, temeer aangezien het eerste gedeelte over het algemeen het gedeelte is dat voornamelijk de aandacht van de consument trekt.

37. Het merk en het teken zijn in visueel opzicht sterk overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

38. Indien de tekens in het Nederlands worden uitgesproken, bestaan merk en het teken allebei uit twee lettergrepen en bij beide valt de klemtoon op de eerste lettergreep. Indien uitgegaan wordt van de Franse uitspraak, dan wordt het ingeroepen recht in één lettergreep uitgesproken en het bestreden teken in twee lettergrepen. In beide gevallen is het eerste deel van merk en teken identiek en geldt ook hier dat het eerste gedeelte de aandacht van het publiek zal trekken.

39. Het merk en het teken zijn in auditief opzicht overeenstemmend.

#### *Begripsmatige vergelijking*

40. Hoewel zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken het idee van de wijnsoort port oproepen, is dit niet de daadwerkelijke betekenis van de tekens. In geen enkele taal wordt port namelijk geschreven als "porte", de correcte schrijfwijze in het Italiaans, Portugees en Spaans is "porto".

41. Wellicht zal het Franstalige publiek de tekens op kunnen vatten als de vertaling in respectievelijk het Frans en het Italiaans als "deur", het Bureau is echter van oordeel dat dit niet het geval zal zijn voor het Nederlandstalige publiek.

42. Het merk en het teken zijn in begripsmatig opzicht in geringe mate overeenstemmend.

#### *Conclusie*

43. Het merk en het teken zijn op visueel vlak sterk overeenstemmend, op auditief vlak overeenstemmend en op begripsmatig vlak in geringe mate overeenstemmend.

#### ***Vergelijking van de waren***

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

45. 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.

46. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 33 Port	Klasse 33 Wijnen

47. De waren zijn identiek, aangezien port een wijn is.

### A.3 Overige relevante factoren

48. 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.

49. 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). Het Bureau kan de redenering van verweerder met betrekking tot het hoge aandachtsniveau van de consument van wijnen goed volgen, aangezien het uitkiezen en genieten van wijnen inderdaad een uitgesproken hobby is, waarbij men veel kennis heeft van wijnen en ook zeer gericht zoekt naar specifieke wijnen. Er is echter ook een deel van het publiek dat graag wijn drinkt, maar zich niet verdiept in deze liefhebberij. Voor dit in aanmerking komend publiek zal het aandachtsniveau niet hoog liggen als men met het karretje langs de wijnschappen rijdt, maar zal het waren betreffen die behoren tot het dagelijkse boodschappenlijstje. Het aandachtsniveau van dit in aanmerking komend publiek is dan ook normaal. Het Bureau gaat bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring uit van het publiek met het minste aandachtsniveau.

50. 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 (HvJEG, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht verwijst weliswaar naar port, maar heeft niet daadwerkelijk deze betekenis.

51. Het onderscheidend vermogen van het oudere merk moet weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, maar het is slechts een van de elementen die een rol spelen bij deze beoordeling. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (zie in die zin GEA, FLEXI AIR, T-112/03, 6 maart 2005). Het Bureau is van oordeel dat merk en teken niet een dusdanig gebrek aan onderscheidend vermogen hebben dat de verschillen sterker zijn dan de overeenkomsten. Het Bureau is eveneens van oordeel dat er geen sprake is van een dusdanige vaststaande betekenis van merk of teken dat er sprake zou kunnen zijn van neutralisering.

### B. Conclusie

52. Het merk en het teken zijn op visueel vlak sterk overeenstemmend, op auditief vlak overeenstemmend en op begripsmatig vlak in geringe mate overeenstemmend. De waren zijn identiek en het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek is normaal. Het Bureau is van oordeel

dat dit publiek kan menen dat de waren van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn, en dat er dus sprake is van gevaar voor verwarring.

#### **IV. BESLUIT**

53. De oppositie wordt toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

54. Oppositie met nummer 2000994 gegrond is.

55. Benelux depot 1120333 niet ingeschreven wordt.

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

Den Haag, 2 juli 2009

Saskia Smits  
(rapporteur)

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Françoise Dufrasne