

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2001196**  
**van 30 maart 2009**

**Opposant:** **L'OREAL Société Anonyme**  
62, rue d'Alsace  
75008 F-92583 Clichy Cedex  
Frankrijk

**Gemachtigde:** **Office Kirckpatrick s.a.**  
Avenue Wolfers 32  
1310 La Hulpe  
België

**Ingeroepen recht 1:** **MATRIX** (Europese inschrijving 2378537)

**Ingeroepen recht 2:** **MATRIX** (Benelux inschrijving 634734)

*tegen*

**Verweerder:** **OOSTERHOFF-DE JONGE Béatrice**  
Brink 39 A  
9301 JK Roden  
Nederland

**Betwiste merk:**



(benelux depot nr. 1123568)

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

1. Op 22 november 2006 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde woord-/beeldmerk **trixx** ingediend ter onderscheiding van waren in de klassen 3 en 5. De aanvraag is onder nummer 1123568 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 22 december 2006.

2. Op 1 maart 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Europese inschrijving 2378537 van het woordmerk MATRIX, ingediend op 17 september 2001 en ingeschreven op 19 december 2002 voor waren in klasse 3;
- Benelux inschrijving 634734 van het woordmerk MATRIX, ingediend op 23 april 1998, ingeschreven op 14 december 1998 voor waren in klasse 3.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen inschrijvingen, zoals blijkt uit de registers.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving en gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten.

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. De argumenten werden uitgewisseld in het Engels.

**B. Verloop van de procedure**

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 8 maart 2007.

8. Op 4 april 2007 heeft verweerder medegedeeld in te stemmen met het gebruik van het Engels voor het uitwisselen van de argumenten. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 9 mei 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 20 juni 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij opposant een termijn van twee maanden is gegeven om argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 20 augustus 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 26 september 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 26 november 2007 is gegeven om hierop te reageren.

10. Verweerder heeft inhoudelijk niet gereageerd op de argumenten van opposant. Door zijn antwoord op de vraag over het taalregime, is er echter wel gereageerd in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b van het BVIE. Daarom zal de oppositie ten gronde worden onderzocht aan de hand van de overgelegde argumenten van opposant. Dit werd partijen medegedeeld op 6 december 2007.

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

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

12. 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 diensten van de merken in kwestie.

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

13. Opposant voert aan dat er verwarringsgevaar mogelijk is tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken.

14. Opposant stelt dat het ingeroepen recht MATRIX een ongewone klank heeft voor de producten in klasse 3, namelijk cosmetische producten. Daarnaast merkt opposant op dat de ingeroepen rechten ook daadwerkelijk geregeld gebruikt worden voor deze waren, waardoor ze een groot onderscheidend vermogen zouden hebben.

15. Opposant merkt op dat de ingeroepen rechten en het betwiste teken sterk op elkaar lijken, aangezien zij beide het element TRIX bevatten. Dit element zou bij het in aanmerking komend publiek het meest de aandacht trekken, aangezien de eerste twee letters van de ingeroepen rechten, "MA", niet dominerend zijn.

16. Opposant concludeert uit het voorgaande dat er, zowel op auditief als op visueel vlak, sprake is van een hoge mate van overeenstemming tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken. Het in aanmerking komend publiek zal beiden zeker verwarren en menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

17. Met betrekking tot de soortgelijkheid van de waren, merkt opposant op dat hij zich voornamelijk richt op waren in de klasse 3 die onder de algemene categorie cosmetische en hygiënische producten vallen. De consument van deze waren heeft een gemiddeld aandachtsniveau. Voor deze waren zal er zonder twijfel, aldus opposant, verwarringsgevaar tussen de ingeroepen rechten en het betwiste teken ontstaan.

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

18. Zoals hierboven (onder punt 10) reeds werd aangegeven, heeft verweerder inhoudelijk niet gereageerd op de argumenten van opposant.

## **III. BESLISSING**

### **A.1. Verwarringsgevaar**

19. 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.

20. 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."

21. 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***

22. 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).

23. 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.

24. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan worden gedomineerd (HvJEG, 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. Hierbij wordt uitgegaan van het merk zoals geregistreerd. Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

25. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| Oppositie gebaseerd op: | Oppositie gericht tegen:   |
|-------------------------|--|
| MATRIX                  |  |

#### *Visuele vergelijking*

26. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk dat bestaat uit zes letters. Het betwiste teken is een gecombineerd woord-/beeldmerk en bestaat uit 5 witte, enigszins gestileerde, letters op een zwarte achtergrond.

27. 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. In dit geval neemt het wordelement duidelijk een prominente plaats in en zullen de beeldelementen enkel als versieringselement worden beschouwd.

28. Daarnaast dient er echter rekening mee te worden gehouden dat het eerste gedeelte van de woorden veelal de aandacht zal trekken (GEA, arrest Mundicor, 17 maart 2004, zaaknrs. T-183/02 en T-184/02). Dit eerste gedeelte is bij de ingeroepen rechten en het betwiste teken verschillend, namelijk "MA" en "trixx".

29. Het Bureau is daarom van mening dat de tekens in visueel opzicht in hun totaliteit in beperkte mate overeenstemmen.

#### *Auditieve vergelijking*

30. De ingeroepen rechten bestaan uit twee lettergrepen: "ma" en "trix". Het betwiste teken bestaat uit slechts één lettergreep: "trix". De laatste lettergreep van de ingeroepen rechten is dus identiek aan de enkele lettergreep waaruit het betwiste teken bestaat. De cadans van merk en teken is echter verschillend. De nadruk ligt bij beide aanduidingen op de eerste lettergreep, die, zoals gezegd, bij beide verschillend is.

31. Op auditief vlak is het Bureau van oordeel dat de tekens in beperkte mate overeenstemmen.

#### *Begripsmatige vergelijking*

32. De ingeroepen rechten bestaan uit het woordmerk MATRIX. Het woord MATRIX staat in het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal als volgt gedefinieerd: "1 kiemlaag 2 nagelbed 3 omhulsel van chromosomen 4 (wisk.) geordend systeem van waarden, waarop rekenkundige regels toegepast kunnen worden; -tabel met twee coördinaten 5 holle gietvorm, m.n. voor vazen met reliëfversiering 6 (chem.) een continue vaste fase waarin deeltjes van een andere stof zijn opgenomen(...)". Het Groot Woordenboek Engels-Nederlands van Van Dale, vermeldt het volgende: "(...) 0.1 *matrijs* → *gietvorm, drukvorm, lettermatrijs* 0.2 *bakermat* → *voedingsbodem* 0.3 (geol.) *matrix* → *grondmassa* 0.4 *bindmiddel* 0.5 *voornaamste metaal in legering* 0.6 (biol.) *matrix* → *kiemlaag, nagelbed, omhulsel van chromosomen* 0.7 (wisk. comp.) *matrix* 0.8 (vero.) *baarmoeder*". De aanduiding MATRIX heeft dus verschillende betekenissen. Hoewel geen van deze betekenissen een kenmerk van de producten aanduidt, zal het relevante publiek de betekenis van dit woord gelijk begrijpen. Dit publiek zal hierbij zijn eigen associaties

maken. Bovendien zal het publiek wellicht denken aan de beroemde film The Matrix, een Amerikaanse sciencefictionfilm uit 1999 (onder regie van de gebroeders Wachowski).

33. Het betwiste teken, trixx, heeft geen zelfstandige betekenis. Wellicht dat een enkele Nederlandse consument een kort ogenblik aan Koningin Beatrix denkt, liefdevol Trix genoemd.

34. Op begripsmatig vlak stemmen de ingeroepen rechten en het betwiste teken dan ook niet overeen.

35. Het is vaste rechtspraak dat visuele en auditieve overeenkomsten door de semantische verschillen tussen de betrokken merken grotendeels kunnen 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 in hoge mate te neutraliseren (zie o.a. arrest GEA, Bass, T-292/01, 14 oktober 2003; Zirh, T-355/02, 3 maart 2004; HvJEG, Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 januari 2006). Zoals hiervoor reeds gesteld (zie punt 26) heeft het teken van opposant een dusdanige betekenis, dat hierdoor de (beperkte) visuele en auditieve overeenkomsten tussen merk en teken worden geneutraliseerd.

#### *Conclusie*

36. De tekens stemmen op begripsmatig vlak niet en op visueel en auditief vlak in beperkte mate overeen. Aangezien het teken van opposant een vaststaande betekenis heeft, is er sprake van een neutralisering van de beperkte visuele en auditieve overeenstemming.

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

37. Aangezien hiervoor bij de vergelijking van de tekens gebleken is dat er geen overeenstemming is tussen merk en teken gezien de neutralisering van de beperkte visuele en auditieve overeenstemming, zal het Bureau om proceseconomische redenen niet meer ingaan op de vergelijking van de waren. Immers is overeenstemming van de tekens een voorwaarde voorzien in artikel 2.14, lid 1, sub a io 2.3, sub b BVIE voor verwarringsgevaar.

#### **A.2. Overige relevante factoren**

38. 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.

39. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat 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). In dit geval betreft het waren voor het grote publiek. Het aandachtsniveau is dan ook gemiddeld.

40. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken berust op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. 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 (zie HvJEG, Canon, reeds aangehaald; Sabel, reeds aangehaald en Lloyd, reeds aangehaald). Beide merken hebben in dit geval een intrinsiek onderscheidend vermogen.

## **B. Conclusie**

41. Het Bureau is van mening dat de tekens op begripsmatig vlak niet overeenstemmen. Aangezien het teken van opposant een vaststaande betekenis heeft, is er sprake van een neutralisering van de beperkte visuele en auditieve overeenstemming. Het Bureau is daarom van mening dat er in casu geen sprake is van verwarringsgevaar.

## **C. Besluit**

42. De oppositie wordt afgewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

43. De oppositie met nummer 2001196 niet gegrond is.

44. Het Benelux depot met nummer 1123568 ingeschreven wordt.

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

Den Haag, 30 maart 2009

Cocky Vermeulen  
(rapporteur)

Saskia Smits

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar: Willy Neys