

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2001710 van 30 juni 2009

Opposant: **Koninklijke Mosa B.V.**
Meerssenerweg 358
6224 AL Maastricht
Nederland

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

Ingeroepen recht 1: MOSA (Benelux inschrijving 58881)

Ingeroepen recht 2:



(Benelux inschrijving 724704)

Ingeroepen recht 3:



(Benelux inschrijving 746963)

tegen

Verweerder: **Pieter Oudolf**
Broekstraat 17
6999 DE Hummelo
Nederland

Gemachtigde: **MerkWerk Utrecht B.V.**
Postbus 1283
3500 BG Utrecht
Nederland

Betwiste merk:



(Benelux depot 1136153)

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

1. Op 30 mei 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het volgende woord-/beeldmerk ingediend ter onderscheiding van waren in klasse 19:



De aanvraag is onder nummer 1136153 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 12 juni 2007.

2. Op 20 juli 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 58881 van het woordmerk MOSA ingediend op 17 december 1971 voor waren in de klassen 1, 10, 14, 17, 19, 20 en 21
- Benelux inschrijving 724704 ingediend op 27 september 2002 voor waren in de klassen 14, 19 en 21 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



- Benelux inschrijving 746963 ingediend op 30 januari 2004 en ingeschreven op 8 maart 2004 voor waren in klasse 19 van het gecombineerde woord-/beeldmerk:



3. De opposant is de houder van de ingeroepen Benelux inschrijvingen 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 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.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 26 juli 2007.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 27 september 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op dezelfde dag de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 27 november 2007 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 19 november 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 28 november 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 28 januari 2008 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 28 januari 2008 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 31 januari 2008.
11. Op 7 februari 2008 heeft het Bureau een brief gezonden aan partijen in navolging van de brief van 31 januari 2008, waarin wordt medegedeeld dat verweerder om bewijzen van gebruik heeft gevraagd in de reactie van 28 januari 2008. Opposant heeft een termijn tot en met 7 april 2008 gekregen om deze bewijzen te overleggen.
12. Op 31 maart 2008 heeft opposant bewijzen van gebruik ingediend. Deze zijn door het Bureau op 10 april 2008 aan verweerder gezonden, waarbij een termijn tot en met 10 juni 2008 is gegeven om op de gebruiksbewijzen te reageren. Op 17 april 2008 heeft verweerder gereageerd. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 14 mei 2008.
13. Op 25 mei 2009 heeft het Bureau partijen in het kader van het nemen van de beslissing inzake onderhavige oppositie op de hoogte gesteld van de warenbeperking die verweerder heeft aangetekend. Opposant heeft een termijn tot en met 25 juli 2009 gekregen om hierop te reageren. Op 8 juni 2009 heeft opposant het Bureau op de hoogte gesteld dat de warenbeperking geen reden is om de oppositie in te trekken.
14. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
15. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

16. 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

17. Opposant is van mening dat het merk MOSA een zeer onderscheidend en bekend merk in de relevante branche is, het is al meer dan ruim 100 jaar een begrip. Het merk MOSAICO omvat de naam MOSA, hetgeen, volgens opposant, het meest onderscheidende en dominante bestanddeel van de ingeroepen merken is.

18. Voor wat betreft de vergelijking van de waren stelt opposant dat de betrokken waren, te weten bouwmaterialen (in het bijzonder tegels), identiek zijn. Er is sprake van verwarringsgevaar. Het betrokken publiek kan menen dat de waren in kwestie van dezelfde onderneming afkomstig zijn. Bovendien kan de consument de waren niet meteen met elkaar vergelijken, hetgeen de kans op verwarring vergroot.

19. Opposant concludeert dat het teken MOSAICO COLORE zodanig overeenstemt met de ingeroepen rechten dat er verwarringsgevaar kan optreden. De producten zijn soortgelijk zonet identiek. Opposant verzoekt de aanvraag dan ook niet te accepteren.

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

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder geeft aan de vergelijking tussen merken en teken te beperken tot het woordmerk MOSA, aangezien de ingeroepen woord-/beeldmerken meer verschillen vertonen met het bestreden teken gezien de toegevoegde elementen.

22. Verweerder voert aan dat het beeldmerk MOSAICO COLORE weinig tot geen gelijkenis vertoont met het merk MOSA. Het aangevallen merk wordt, naast de vormgevingsaspecten, door de woorden MOSAICO COLORE gevormd. Bij de beoordeling van overeenstemming dient rekening te worden gehouden met de toevoeging COLORE en niet enkel met het element MOSAICO. Deze toevoeging, die 'kleur' in het Italiaans betekent, verschaft het merk in totaliteit voldoende visuele, fonetische en begripsmatige afwijking van het woord MOSA. Daardoor zal het publiek niet in verwarring raken, aldus verweerder.

23. Verweerder stelt dat zijn merk een beeldmerk is, terwijl het woordmerk van opposant slechts uit het element MOSA bestaat. De sierlijke en klassieke vormgeving van de betwiste aanvraag verschilt voldoende van de strakke en moderne vormgeving van de merken van opposant.

24. Volgens verweerder zijn de visuele en fonetische verschillen tussen de elementen MOSA en MOSAICO evident. Bovendien hebben deze elementen volgens verweerder begripsmatig een andere origine en betekenis waardoor verwarring is uitgesloten, MOSA is de Latijnse benaming voor de rivier de Maas en MOSAICO betekent mozaïek.

25. Verweerder is van mening dat MOSAICO een soortnaam is en dat iedereen in de Benelux begrijpt dat met deze Italiaanse term mozaïek bedoeld wordt. Bovendien lijkt de term mozaïek in vele talen op elkaar. Verweerder ondersteunt dit met een aantal bijlagen.

26. Verder bestrijdt verweerder de stelling van opposant dat zijn merk een zeer onderscheidend merk is. Verweerder meent dat, wegens gebrek aan onderbouwing en bewijs, deze stelling van opposant buiten beschouwing dient te blijven.

27. Verweerder voert onder verwijzing naar de website van opposant aan dat daaruit blijkt dat de laatste geen mozaïek tegels op markt brengt. De merken van opposant worden gebruikt voor allerlei tegels, maar voor mozaïek tegels juist niet. De kleinste tegel van opposant is namelijk 10 bij 10 cm en mozaïek tegels zijn altijd kleiner. De aard van de producten, distributiekanaal en afzet- en productmarkten zijn verschillend en het publiek zal niet in verwarring raken, stelt verweerder.

28. Verweerder verzoekt opposant bewijs van gebruik in te dienen voor de merken voor mozaïek tegels. In zijn reactie op de bewijzen van gebruik stelt verweerder dat deze geen betrekking hebben op mozaïek, het formaat van de tegels van opposant sluit uit dat dit mozaïek is.

29. Verweerder concludeert er geen gevaar voor verwarring bestaat en verzoekt de oppositie af te wijzen en zijn aanvraag in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

30. De betwiste merkaanvraag werd gepubliceerd op 12 juni 2007. De periode die in aanmerking moet worden genomen loopt van 12 juni 2002 tot 12 juni 2007.

31. Aangezien het ingeroepen Benelux merk 58881 meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag ingeschreven werd, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen slechts voor deze registratie gegrond.

32. Verweerder vraagt specifiek om bewijs van gebruik in te dienen voor mozaïektegels. Hiermee is naar oordeel van het Bureau het normale gebruik van de overige waren waarvoor opposant bescherming geniet in confesso. Het Bureau zal het bewijsmateriaal derhalve niet beoordelen.

Vergelijking van de tekens


33. Het Bureau zal in eerste instantie overgaan tot de vergelijking van het woordmerk MOSA, ingeroepen Benelux inschrijving 58881 en het teken van verweerder.

34. 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).

35. 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.

36. 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. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002, El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

37. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op B 58881:	Oppositie gericht tegen:
MOSA	

Begripsmatige vergelijking

38. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit het woord MOSA. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord- /beeldmerk, bestaande uit een donkergrijze rechthoek met hierin de woorden MOSAICO in sierlijke letters, met een ruitje als puntje op de "i" en "colore" in onderschrift in standaard drukletters.

39. Het ingeroepen recht is een fantasiebenaming zonder betekenis voor het in aanmerking komend publiek. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in MOSA niet de Latijnse benaming van Maas zal herkennen. Het bestreden teken daarentegen heeft naar oordeel van het Bureau wel een betekenis voor het in aanmerking komend publiek.

40. Mosaico is Italiaans voor mozaïek; (veelkleurige) stukjes steen, glas, marmer als vloerwerk of wandversiering. In het Groot Woordenboek van de Nederlandse taal Van Dale (veertiende herziene uitgave) staat achter de omschrijving van de betekenis van het woord mozaïek dat het in het Frans "mosaïque" is en in het Italiaans "mosaico" is. In het Engels is het "mosaic" en in het Duits is het "mosaik". Aangezien het woord in alle talen van de Benelux duidelijke overeenkomsten vertoont, is het Bureau van oordeel dat het in aanmerking komend publiek "Mosaico" aanstonds op zal vatten als mozaïek, zeker in combinatie met de waren waarvoor het gedeponeerd werd; tegels, te weten mozaïektegels. De toevoeging van het woord "colore", Italiaans voor kleur, versterkt deze indruk, mozaïek wordt immers in de prachtigste kleuren uitgevoerd.

41. De tekens verschillen op begripsmatig vlak.

Visuele vergelijking

42. Hoewel de eerste vier letters van merk en teken identiek zijn en in beginsel de aandacht van de consument naar het begin van een woord gaat (zie o.a. GEA, arrest Mundicor, T-183/02, 17 maart 2004), zal de consument de verschillen tussen merk en teken onmiddellijk zien, mede door het verschil in lengte tussen de tekens en de toevoeging van de grafische elementen in het bestreden teken. Bovendien zullen door de begripsmatige betekenis van het bestreden teken de verschillen nog meer opvallen.

43. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens op visueel vlak in zeer geringe mate overeenstemt.

Auditieve vergelijking

44. Het ingeroepen recht bestaat uit een woord van twee lettergrepen, terwijl het bestreden teken uit een woord van in totaal vier lettergrepen bestaat met een toegevoegd woord "colore" van drie lettergrepen. Enkel de eerste twee lettergrepen [mo-sa] zijn identiek. De eindklank van merk en teken is volkomen verschillend.

45. Door het duidelijke verschil in lengte en het andere klankbeeld, wegen de enkele punten van overeenstemming niet op tegen de duidelijke verschillen.

46. Op auditief vlak stemt de totaalindruk van merk en teken dan ook in zeer geringe mate overeen.

Conclusie

47. Het is vaste rechtspraak dat visuele en fonetische 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 fonetische 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 heeft het bestreden teken een duidelijke betekenis voor het in aanmerking komend publiek en is er in onderhavig geval dus sprake van neutralisering.

48. De tekens zijn begripsmatig verschillend. Visueel en auditief stemmen de tekens in zeer geringe mate overeen. Aangezien het bestreden teken een vaststaande betekenis heeft voor het in aanmerking komend publiek, is er sprake van een neutralisering van de beperkte visuele en auditieve overeenstemming.

Ingeroepen rechten Royal Mosa (Holland) met beeldelement

49. Deze conclusie is voor wat betreft de andere twee ingeroepen rechten niet anders. Auditief, visueel en begripsmatig is de vergelijking immers hetzelfde als voor het woordmerk MOSA. De beeldelementen en de toevoeging van de woorden ROYAL en HOLLAND maken de visuele en auditieve verschillen zelfs alleen maar groter.

Vergelijking van de waren en diensten

50. Om redenen van proceseconomie laat het Bureau de vergelijking van de waren achterwege. Deze kunnen niet meer van invloed zijn op de te nemen beslissing. Ook al zouden de waren identiek zijn, er kan geen verwarringsgevaar zijn als merk en teken niet overeenstemmen.

51. Ten behoeve van de leesbaarheid en de vaststelling van de draagwijdte van deze oppositie worden hieronder toch de diensten in kwestie vermeld.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 1 Porselein (grondstof).	
Klasse 10 Verplegingsartikelen (voor zover begrepen in deze klasse).	
Klasse 14 Sieraden van glas, porselein en plastic.	
Klasse 17 Kunststoffen (halfabrikaten); verpakkingsmateriaal (opvulmateriaal) van kunststoffen; isolatoren.	
Klasse 19 Bouwmaterialen (niet van metaal); keramische vloer- en wandtegels.	Klasse 19 Tegels, te weten mozaïek tegels, voor de bouw.

A.3. Overige relevante factoren

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 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 kan het in aanmerking komend publiek variëren en zowel bestaan uit particuliere consumenten als uit professionelen. Voor de verdere beoordeling zal worden uitgegaan van de consument met het laagste aandachtsniveau.

54. 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). Het ingeroepen recht heeft een normaal intrinsiek onderscheidend vermogen. Voor zover opposant een beroep doet op een verruimde beschermingsomvang vanwege bekendheid (zie supra overweging 17), merkt het Bureau op dat deze stelling niet onderbouwd werd met stukken. Het Bureau zal dan ook geen oordeel kunnen geven betreffende de reputatie van het merk voor de waren waarop de oppositie gebaseerd wordt.

B. Conclusie

55. De tekens zijn begripsmatig verschillend. Visueel en auditief stemmen de tekens in zeer geringe mate overeen. Aangezien het bestreden teken een vaststaande betekenis heeft voor het in aanmerking komend publiek, is er sprake van een neutralisering van de beperkte visuele en auditieve overeenstemming. Het Bureau is dan ook van oordeel dat er in casu geen sprake is van verwarringsgevaar.

IV. BESLUIT

56. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

57. Oppositie met nummer 2001710 niet gegrond is.

58. Benelux depot met nummer 1136153 wordt ingeschreven.

59. 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 juni 2009

Saskia Smits <i>(rapporteur)</i>	Camille Janssen	Pieter Veeze
Administratieve behandelaar: Jan Hart		