



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2004080
van 14 maart 2011

- Opposant:** **G.H. MUMM & Cie, SOCIÉTÉ VINICOLE DE CHAMPAGNE, SUCCESSEUR, Société anonyme**
29, rue du Champ de Mars
51100 Reims
Frankrijk
- Gemachtigde:** **Muller & Eilbracht B.V.**
Postbus 1080
2260 BB Leidschendam
Nederland
- Ingeroepen merk:** MUMM (Internationale inschrijving 327009)
tegen
- Verweerder:** **FairConnect B.V.**
Timorplein 53
1054 CC Amsterdam
Nederland
- Gemachtigde:** **Brinkhof Advocaten**
De Lairesestraat 111-115
1075 HH Amsterdam
Nederland
- Betwiste merk:** Xumm (Benelux depot 1176379)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 19 februari 2009 heeft verweerder een Beneluxdepot van het woordmerk Xumm ingediend, ter onderscheiding van waren in de klassen 29, 30, 31, 32 en 33. Dit depot is onder nummer 1176379 in behandeling genomen en gepubliceerd op 24 februari 2009.
2. Op 29 april 2009 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de Internationale inschrijving 327009 van het woordmerk MUMM, ingediend op 21 november 1966 voor waren in de klassen 32 en 33.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in klasse 33 van het betwiste depot en is gebaseerd op de waar *champagnewijnen* in klasse 33 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 5 mei 2009.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 6 juli 2009. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 17 juli 2009 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 17 september 2009 voor het indienen van zijn argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning daarvan.
9. Op 16 september 2009 heeft de opposant argumenten ingediend. Op 17 september 2009 heeft het Bureau deze doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 17 november 2009 om daarop te reageren.
10. Op 17 november 2009 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant en tevens verzocht bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht in de dienen. Tegelijk heeft Brinkhof Advocaten zich aangesteld als gemachtigde namens verweerder in deze procedure. Op 26 november 2009 heeft het Bureau de reactie van verweerder doorgestuurd naar opposant en hem in de gelegenheid gesteld tot en met 26 januari 2010 voor het indienen van de gevraagde bewijzen van gebruik.
11. Op 26 januari 2010 heeft opposant opgemerkt dat verweerder uitsluitend bewijs van gebruik had gevraagd voor de waren, anders dan champagne. Bijgevolg meent opposant dat het Bureau een beslissing dient te nemen op basis van champagne, ook indien geen bewijzen van gebruik worden overgelegd.

12. Op 11 februari 2010 heeft het Bureau partijen meegedeeld dat het een beslissing zou nemen in deze oppositie op basis van de waar *champagnewijnen*.

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

A. Argumenten van opposant

16. Opposant wijst erop dat de tekens slechts in één letter van elkaar verschillen, waardoor ze zowel in visueel als in auditief opzicht in hoge mate overeenstemmen. Geen van de tekens heeft een betekenis, zodat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is en zich geen neutralisering voordoet van de visuele en auditieve overeenstemming, aldus opposant.

17. Hoewel verweerder zijn warenlijst beperkt heeft door de waren van opposant daarvan uit te zonderen, meent opposant toch dat de waren identiek dan wel in hoge mate soortgelijk zijn, aangezien zijn waren vallen onder deze van het betwiste teken.

18. Wat de distributiekkanalen betreft, merkt opposant op dat de betrokken waren via dezelfde kanalen gedistribueerd worden, namelijk slijterijen en supermarkten.

19. Opposant concludeert dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie geheel toe te wijzen en het betwiste teken niet in te schrijven.

B. Reactie van verweerder

20. Verweerder brengt onder de aandacht dat het in beide gevallen om korte tekens gaat, met bovendien een verschillende beginletter, waardoor hij meent dat zij zowel visueel als auditief voldoende verschillen. Bovendien is de X een weinig gebruikte en zowel visueel als auditief een opvallende letter, die daardoor de meeste aandacht trekt. Bij het ingeroepen recht anderzijds springt de herhaling van de letter M in het oog, aldus nog verweerder.

21. Begripsmatig meent verweerder dat het ingeroepen recht direct een associatie oproept met het tussenwerpsel "mmm" als uitdrukking van aanprijzing, hetgeen nog versterkt wordt in samenhang met de betrokken waren. Verweerder concludeert dat de tekens dus ook begripsmatig niet overeenstemmen.

22. Wat de vergelijking van de waren aangaat, stelt verweerder dat het ingeroepen recht uitsluitend gebruikt wordt voor champagne, en nodigt hij opposant zonedig uit het bewijs van het tegendeel te leveren. Champagne neemt volgens verweerder een bijzondere en exclusieve plaats in op de drankenmarkt: het is relatief duur en wordt in het algemeen slechts gedronken op bijzondere gelegenheden of momenten. Nu heeft verweerder juist champagne (en overige mousserende wijnen) uitdrukkelijk van zijn depot uitgesloten, zodat er geen sprake is van soortgelijkheid

23. Ten slotte wijst verweerder nog op het relatief hoge aandachtsniveau waarmee champagne in het algemeen wordt aangeschaft, niet alleen omwille van het feestelijk karakter maar ook omwille van de prijs ervan.

24. Verweerder concludeert dat elk gevaar voor verwarring is uitgesloten en verzoekt de oppositie af te wijzen en opposant te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A.1. Gebruiksbewijzen

25. In toepassing van de bepalingen van de artikelen 2.16, lid 3, sub a en 2.26, lid 2, sub a BVIE en regel 1.29 van het uitvoeringsreglement (hierna: "UR"), dient het ingeroepen merk normaal gebruikt te zijn in het Benelux-gebied in een tijdvak van vijf jaren voorafgaand aan de datum van de publicatie van het depot waartegen de oppositie zich richt.

26. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

27. Verweerder heeft uitsluitend bewijs van gebruik gevraagd met betrekking tot de waren, anders dan champagne. Het gebruik van het ingeroepen recht voor champagne is dus in confesso.

28. Opposant heeft afgezien van het leveren van de gevraagde gebruiksbewijzen en verzoekt het Bureau de beslissing te nemen op basis van de waren champagne, waarvoor het gebruik niet is betwist door verweerder.

A.2. Verwarringsgevaar

29. 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.

30. 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.”

31. 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, 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

32. 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).

33. 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).

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MUMM	Xumm

Visuele vergelijking

35. Beide tekens zij zuivere woordmerken, bestaande uit vier letters, waarvan de drie laatste identiek zijn. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in die zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De hoofdreden waarom het eerste deel opvalt, is gelegen in het feit dat het publiek een teken van links naar rechts waarneemt. In casu gaat deze redenering in mindere mate op, nu beide tekens dusdanig kort zijn, dat zij in één keer als een geheel worden waargenomen.

36. Bovendien springt in het voorliggende geval het einde van de tekens extra in het oog, omdat dit bestaat uit een in de Beneluxtalen hoogst ongebruikelijke combinatie van letters, namelijk een dubbele M.

37. De globale visuele overeenstemming tussen de tekens als gevolg van de identiteit van een groot deel ervan, wordt louter door een verschillende beginletter niet teniet gedaan.

38. Merk en teken zijn in visueel opzicht in zekere mate overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

39. Op auditief vlak weegt het zo-even vermelde verschilpunt nog minder sterk, aangezien de voornaamste klank van de tekens bepaald wordt door de klinker. Die is in beide gevallen identiek, en zo ook de (mogelijk wat langer uitgesproken) dubbele eindmedeklinker.

40. De tekens zijn op auditief vlak overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

41. Geen van beide tekens heeft een betekenis in één van de Beneluxtalen. De verwijzing van verweerder naar een aanprijzend tussenwerpsel (zie punt 21) acht het Bureau twijfelachtig omdat de U daarin niet gebruikelijk is en ook een uitroepteken wellicht op zijn plaats zou zijn geweest. Een vergelijking op begripsmatig vlak is daarom niet mogelijk.

Conclusie

42. Merk en teken zijn visueel in zekere mate overeenstemmend en auditief overeenstemmend, terwijl een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. Het begripsmatig aspect zal daarom geen verdere rol meer spelen in deze beslissing.

Vergelijking van de waren

43. 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 (HvJEU, arrest Canon, reeds geciteerd).

44. Bij de vergelijking van de waren waartegen de oppositie is gericht en de waren van het ingeroepen recht waarop de oppositie is gebaseerd, worden de waren in overweging genomen zoals aangeduid in de merkaanvraag, respectievelijk waarvan het gebruik is aangetoond. Nu het gebruik van het ingeroepen recht in confesso is voor champagnewijnen, wordt de beslissing uitsluitend op basis van deze waar genomen.

45. Het Bureau heeft akte genomen van de warenbeperkingen die verweerder heeft aangebracht (zie punt 8). De oppositie zal derhalve worden beoordeeld op deze beperkte warenlijst. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Classe 33 Vins de Champagne. <i>Champagnewijnen</i>	Klasse 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren en uitgezonderd Champagne en andere mousserende wijnen of mousserende alcoholhoudende dranken).
<i>NB: De oorspronkelijke taal van de waren- en dienstenlijst van deze inschrijving is niet het Nederlands. De Nederlandse vertaling is uitsluitend ten behoeve van de leesbaarheid van deze beslissing toegevoegd.</i>	

46. Hoewel de waren van het ingeroepen recht uitdrukkelijk worden uitgesloten van de alcoholhoudende dranken van het betwiste teken, is het Bureau van oordeel dat deze waren soortgelijk zijn. In essentie gaat het in beide gevallen om dranken, die dezelfde bestemming en functie hebben, namelijk voor menselijke consumptie en (primair) om de dorst te lessen. Ook de distributiekanaal zijn dezelfde, namelijk de slijterij en, althans voor een deel, de drankafdeling in de supermarkt. Daarnaast zijn deze dranken naast elkaar verkrijgbaar in cafés, restaurants of op een terrasje, waardoor zij in een zekere competitieve verhouding tot elkaar staan: er moet een keuze worden gemaakt.

47. Met betrekking tot de opmerkingen van verweerder aangaande het exclusieve, prijzige en feestelijke karakter van champagne en het relatief hoge aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek (zie punt 22 en 23), merkt het Bureau op dat dit alles evenzeer kan gelden voor andere alcoholische dranken.

Conclusie

48. De waren van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht.

A.3. Globale beoordeling

49. 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.

50. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd, reeds geciteerd). In casu gaat het om waren die bestemd kunnen zijn voor een gemengd publiek: enerzijds de wijnkenner of de kenner van alcoholische dranken met een verhoogd aandachtsniveau en anderzijds de consument zonder al te diepgaande kennis van genoemde dranken. Derhalve moet uitgegaan worden van het laagste aandachtsniveau, zodat het gemiddeld aandachtsniveau bij het in aanmerking komend publiek normaal geacht mag worden.

51. Daarnaast is het verwarringsgevaar 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, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen

recht is niet beschrijvend voor de betrokken waren en heeft dus *ab initio* een normaal onderscheidend vermogen. Opposant heeft niet een ruime bekendheid ingeroepen of aangetoond, zodat niet moet worden uitgegaan van een grotere beschermingsomvang.

52. De tekens stemmen visueel in zekere mate overeen, auditief zijn zij overeenstemmend en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde. De waren van het betwiste teken zijn soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht. Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek kan menen dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

53. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling tot betaling van de gemaakte kosten ten behoeve van de andere partij. Enkel is voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

C. Conclusie

54. Op grond van het bovenstaande is het Bureau van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

55. De oppositie met nummer 2004080 wordt toegewezen.

56. Benelux depot 1176379 wordt niet ingeschreven voor de waren waartegen de oppositie is gericht.

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

Den Haag, 14 maart 2011

Willy Neys
(rapporteur)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar:
François Veneri