



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2005546
van 14 juni 2012

- Opposant:** **VIÑA CONO SUR S.A.**
Nueva Tajamar No. 481, Of. 2101 Torre Sur
Las Condes - Santiago
Chili
- Gemachtigde:** **Novagraaf Nederland B.V.**
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam-Zuidoost
Nederland
- Ingeroepen merk 1:** **Europese inschrijving 1190180**
ISLA NEGRA
- Ingeroepen merk 2:** **Europese inschrijving 4687349**
ISLA NEGRA HIGH TIDE
tegen
- Verweerder:** **Viña Santa Alicia S.A.**
Circunvalación Máximo Valdés 4135
Santa Rita, Pirque, Santiago
Chili
- Gemachtigde:** **NautaDutilh N.V.**
Postbus 7113
1007 JC Amsterdam
Nederland
- Betwiste merk:** **Benelux depot 1203973**
ISLA GRANDE

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

1. Op 1 juni 2010 heeft verweerder een Benelux merkaanvraag verricht van het woordmerk ISLA GRANDE voor waren in klasse 33. Dit depot is onder nummer 1203973 in behandeling genomen en gepubliceerd op 4 juni 2010.
2. Op 30 augustus 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende ingeroepen rechten:
 - Europese inschrijving 1190180 van het woordmerk ISLA NEGRA, ingediend op 31 mei 1999 en ingeschreven op 18 juli 2000 voor waren in klasse 33;
 - Europese inschrijving 4687349 van het woordmerk ISLA NEGRA HIGH TIDE, ingediend op 17 oktober 2005 en ingeschreven op 20 november 2006 voor waren in klasse 33.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van de ingeroepen rechten.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en is gebaseerd, voor wat betreft het eerste ingeroepen recht op de waren wijn uit klasse 33 en voor wat betreft het tweede ingeroepen recht op alle waren in klasse 33.
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 31 augustus 2010.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 1 november 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 5 november 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 5 januari 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 4 januari 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 12 januari 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 12 maart 2011 is gegeven om hierop te reageren.
10. Op 14 maart 2011 heeft verweerder te kennen gegeven dat hij in dit stadium van de procedure nog niet wenste te reageren op de argumenten van opposant, maar dat hij bewijzen van gebruik verlangde met betrekking tot het ingeroepen recht. Aangezien 12 maart 2011 op een zaterdag viel is deze reactie van verweerder – overeenkomstig regel 3.9, lid 3 van het Uitvoeringsreglement (hierna: "UR") – tijdig ontvangen.

11. Op 17 maart 2011 heeft het Bureau het verzoek om bewijzen van gebruik doorgestuurd aan opposant en hem een termijn gesteld tot en met 17 mei 2011 om deze in te dienen.

12. Op 17 mei 2011 heeft opposant de gevraagde bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze op 24 mei 2011 doorgestuurd naar verweerder en hem een termijn gesteld tot en met 24 juli 2011 om daarop te reageren, alsmede op de argumenten van opposant.

13. Op 25 juli 2011 heeft verweerder gereageerd. Aangezien 24 juli 2011 een zondag was, is deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 UR. Deze reactie is door het Bureau op 27 juli 2011 doorgestuurd naar opposant.

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

A. Argumenten van opposant

17. Zowel de oudere merken als het betwiste teken bevatten alle het wordelement "ISLA". Opposant is van mening dat het in aanmerking komend Benelux publiek de betekenis van de merken en het teken zal vatten, als respectievelijk "zwart eiland", "zwart eiland (bij) vloed" en "groot eiland". Het eerste deel van de merken en het teken, het wordelement "ISLA", zal volgens opposant gezien worden als het dominante en onderscheidende bestanddeel. Hij meent dan ook dat de tekens begripsmatig overeenstemmen.

18. Gezien het identieke eerste element en de toevoeging hieraan van (beschrijvende) elementen, meent opposant dat er sprake is van overeenstemming op zowel visueel als fonetisch vlak tussen de merken en het teken.

19. De waren zijn volgens opposant identiek.

20. Op grond van het bovenstaande concludeert opposant dat er sprake is gevaar voor verwarring en verzoekt hij de oppositie geheel toe te wijzen, het depot te weigeren en de verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie van verweerder

21. Verweerder heeft in eerste instantie om bewijzen van gebruik verzocht met betrekking tot het eerste, gebruikspflichtige, ingeroepen recht.

22. Hij is van mening dat het ingediende materiaal onvoldoende is om normaal gebruik aan te tonen van een gemeenschapsmerk. Immers betreft het geen originelen, bevat het geen informatie over werkelijke verspreiding en ontbreekt een relatie met opposant. Bovendien ziet het materiaal alleen op Nederland.

23. Volledigheidshalve gaat verweerder toch nog in op de vergelijking van de beide merken met het bestreden teken. Hij meent dat het element "ISLA" een zwak element is, daar het vaak voorkomt in merken in klasse 33 en verwijzingen naar geografische locaties voor wijnen gebruikelijk is. De nadruk komt te liggen op de elementen "NEGRA" en "GRANDE", aldus nog verweerder.

24. Net als opposant is verweerder van mening dat het Benelux publiek de betekenis van "ISLA" zal vatten. Echter meent verweerder dat dit niet het geval is voor "NEGRA". Hetzelfde geldt trouwens voor het element "TIDE" uit het tweede ingeroepen recht, dat volgens verweerder geen veelgebruikt Engels woord is.

25. Hij concludeert met betrekking tot de tekens dat de totaalindruk zowel op visueel als fonetisch en begripsmatig vlak niet overeenstemmend is.

26. De waren zijn volgens verweerder inderdaad identiek.

27. Volgens verweerder komen er naast de merken van de partijen nog 31 andere merken voor in het online Benelux merkenregister met de elementen ISLAND, ISLA, ILE of EILAND. Ter ondersteuning dient hij een print van de resultaten van deze zoekopdracht in. Alleen al gezien het aantal merken mag er volgens verweerder geconcludeerd worden dat het element ISLA zwak onderscheidend is.

28. Gezien de grote verschillen in de overige elementen van de merken en het teken kan er volgens verweerder geen sprake zijn van verwarring.

29. Gezien het bovenstaande verzoekt verweerder het bestreden depot in te schrijven en de opposant te veroordelen in de kosten van de procedure.

III. BESLISSING**A.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 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.

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 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 waren

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

34. 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.

35. De te vergelijken waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl 33 Wijn. (E 1190180)	Kl 33 Wijnen.
Kl 33 Wijnen en mousserende wijnen. (E 4687349)	

36. Het is tussen partijen *in confesso* dat de waren identiek zijn (zie supra, 19 en 26).

Vergelijking van de tekens

37. 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).

38. 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 Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

39. 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 bezien, 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).

40. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Ingeroepen recht E1190180

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ISLA NEGRA	ISLA GRANDE

Begripsmatige vergelijking

41. Zowel merk als teken bestaan uit een combinatie van twee Spaanse woorden, waarvan het eerste identiek voorkomt in beide tekens. Ondanks het feit dat Spaans geen officiële taal van de Benelux is, is het Bureau evenwel in casu van oordeel dat het hier woorden betreft die dermate dicht aanleunen bij het Frans, dan wel deel uitmaken van een zekere basiswoordenschat van het Benelux-publiek, dat de betekenis hiervan duidelijk zal zijn.

42. Het ingeroepen recht bestaat uit de woorden ISLA en NEGRA, vertaald in het Nederlands "zwart eiland" of in het Frans "isle noire". Het bestreden teken bestaat uit de woorden ISLA en GRANDE, die dan weer "groot eiland" of "isle grande" betekenen.

43. Hoewel het eerste deel van merk en teken identiek is, zorgt de toevoeging van het bijvoeglijk naamwoord ervoor dat het hier om twee verschillende eilanden gaat. Verder dient er in dit verband op gewezen te worden dat de aangeduide waren afkomstig kunnen zijn van een eiland, vanwege het gunstige klimaat en de ondergrond, waardoor het eerste woord door het publiek niet als het meest onderscheidende zal worden opgevat en de aandacht van het publiek dus getrokken zal worden naar de specificatie.

44. Er dient aldus te worden vastgesteld dat de tekens begripsmatig verschillend zijn.

Visuele vergelijking

45. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit twee woorden van respectievelijk vier en vijf letters, ISLA en NEGRA. Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk bestaande uit twee woorden van respectievelijk vier en zes letters, ISLA en GRANDE.

46. Hoewel het eerste gedeelte van de woorden veelal de aandacht zal trekken (GEU, MUNDICOR, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), moet bij de beoordeling van merk en teken rekening worden gehouden met de totaalindruk die beide oproepen. Zoals hiervoor reeds bij de begripsmatige vergelijking werd gesteld, is het eerste woord in merk en teken een weinig onderscheidend element, aangezien het kan verwijzen naar de herkomst van de waren in kwestie. De aandacht zal dus voornamelijk uitgaan naar de laatste woorden. Ondanks dat sommige letters in beide van deze woorden voorkomen, maar dan wel op een andere positie, is de visuele totaalindruk van beide verschillend.

47. De tekens stemmen in visueel opzicht in slechts beperkte mate overeen.

Auditieve vergelijking

48. Het eerste deel van merk en teken is identiek en zal ook zo worden uitgesproken. Het tweede deel van merk en teken bestaat in beide gevallen uit twee lettergrepen, maar deze zijn auditief verschillend.

49. Hoewel ook op auditief vlak de aandacht veelal naar het eerste deel zal worden getrokken (zie arrest Mundicor, reeds aangehaald), dient hier eveneens rekening te worden gehouden met de opgeroepen totaalindruk en de beperkt onderscheidende karakter van het eerste deel.

50. Op grond van het voorgaande is het Bureau dan ook van oordeel dat de tekens in kwestie op auditief vlak in beperkte mate overeenstemmen.

Conclusie

51. De tekens zijn op visueel en auditief vlak in beperkte mate overeenstemmend. Op begripsmatig vlak zijn merk en teken verschillend.

52. 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. (zie o.a. GEU, arrest Bass, 14 oktober 2003, arrest ZIRH, 3 maart 2004 en HvJEU, arrest Picasso-Picaro, 12 januari 2006). Zoals hiervoor opgemerkt hebben merk en teken een dergelijke vaststaande betekenis. Op grond hiervan, is het Bureau van oordeel dat de beperkte mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen merk en teken wordt geneutraliseerd door de verschillende betekenissen.

Ingeroepen recht E4687349

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
ISLA NEGRA HIGH TIDE	ISLA GRANDE

53. Aan het eerste ingeroepen recht zijn in het tweede de woorden "HIGH TIDE" toegevoegd. Deze Engelse woorden betekenen zoveel als "vloed" in het Nederlands. Los van de vraag of het Benelux-publiek de betekenis van deze aanduiding zal kennen, dient opgemerkt te worden dat hierdoor de verschillen tussen merk en teken enkel vergroot worden, waardoor de conclusie met betrekking tot het eerste ingeroepen onverminderd van toepassing is op het tweede ingeroepen recht.

B. Overige factoren

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

C. Conclusie

55. Hoewel het tussen partijen *in confesso* is dat de waren identiek zijn, dient te worden vastgesteld dat de totaalindruk van de tekens niet (of onvoldoende) overeenstemt. Hierdoor kan er geen sprake zijn van verwarringsgevaar. Immers, kan er geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, easyHotel, T-316/07, 22 januari 2009 en YOKANA, T-103/06, 13 april 2010).

56. Aangezien reeds werd vastgesteld dat er op grond van de tekens geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar dient om proceseconomische redenen niet toe te worden gekomen aan de beoordeling van de ingediende bewijzen van gebruik voor het eerste ingeroepen recht, daar dit niet van invloed kan zijn op de einduitkomst.

IV. BESLUIT

57. De oppositie met nummer 2005546 wordt afgewezen.

58. Het Benelux depot met nummer 1203973 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 14 juni 2012

Diter Wuytens

Camille Janssen

Pieter Veeze

(rapporteur)

Administratieve behandelaar: Raphaëlle Gérard