



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
Nº 2006474
van 25 oktober 2012

Opposant: **Joint Stock Company MIDWEST ENTERPRISES M**
67 Leningradskoe shosse, building 4
125445 Moscow
Russische Federatie

Gemachtigde: **Octroobureau Los en Stigter B.V.**
Weteringschans 96
1017 XS Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: **Internationale inschrijving 1024718**

MATRIOSHKA

tegen

Verweerder: **Albert Benus**
Tonnendijk 176
7681 BT Vroomshoop
Nederland

Gemachtigde: **Roline Bergsma**
Vliegerslaan 1
7313 GP Apeldoorn
Nederland

Betwiste merk: **Benelux depot 1221360**

matroesjka

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

1. Op 21 april 2011 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk matroesjka voor waren in de klassen 32 en 33. Het depot is onder nummer 1221360 in behandeling genomen en gepubliceerd op 22 april 2011.
2. Op 29 juni 2011 heeft opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Internationale inschrijving 1024718 van het woordmerk MATRIOSKA ingediend op 7 oktober 2009 en ingeschreven op 16 december 2010 voor waren in klasse 33.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van het betwiste depot en 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 4 juli 2011.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 september 2011. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 12 september 2011 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 12 november 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 19 oktober 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 24 oktober 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 24 december 2011 is gegeven om hierop te reageren.
10. De nieuw aangestelde gemachtigde van verweerder heeft op 20 december 2011 verzocht over te gaan tot een warenbeperking door middel van schrapping van klasse 33. Tevens heeft verweerder op 21 december 2011 zijn reactie op de argumenten ingediend. De bevestiging van de aanstelling van de gemachtigde, alsook van de warenbeperking werd door het Bureau aan partijen gecommuniceerd op 3 januari 2012. Dezelfde dag werd ook de reactie van verweerder aan de opposant gezonden.
11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.
12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

13. 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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten opposant

14. Met betrekking tot de vergelijking van de tekens stelt opposant dat er sprake is van een hoge mate van visuele en auditieve overeenstemming en een begripsmatige identiteit. De totaalindruk die door de tekens wordt opgeroepen is dan ook in hoge mate overeenstemmend.
15. De waren in klasse 33 zijn identiek en daarnaast zijn de waren in klasse 32 soortgelijk. De waren zijn te koop in dezelfde verkooppunten en zijn bestemd voor hetzelfde publiek.
16. Op grond van het voorgaande concludeert opposant dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt hij de oppositie toe te wijzen en het bestreden depot geheel te weigeren.

B. Argumenten verweerder

17. Verweerder stelt voorop dat gezien de schrapping van klasse 33 in het depot, de argumenten van opposant hieromtrent buiten beschouwing kunnen blijven.
18. Voor wat betreft de tekens meent verweerder dat deze voldoende verschillend zijn om verwarringsgevaar te voorkomen. Hij verwijst hiervoor naar het visuele en auditieve verschil in het midden van de tekens. Op dit middelste gedeelte ligt immers volgens hem de klemtoon. Anders dan bij het bestreden teken, zal het publiek, door het gebruik in het ingeroepen recht van de transliteratie uit het Cyrillisch, niet de betekenis van dit woord vatten. Begripsmatig is er dan ook geen overeenstemming, aldus verweerder.
19. Volgens verweerder zijn de waren in klasse 32 van het bestreden depot zeer verschillend van die van klasse 33 en zal de gemiddelde consument oplettender en omzichtiger zijn dan normaal waar het gaat om het onderscheid tussen alcoholhoudende en alcoholvrije dranken. Ter ondersteuning van dit onderscheid verwijst verweerder naar enkele uitspraken van het Gerecht van de Europese Unie.
20. Het gebrek aan soortgelijkheid wordt in dit geval volgens verweerder nog versterkt omdat hij ambachtelijke vruchtensiroop produceert en dit Twentse streekproduct alleen verkoopt via de eigen winkel. Ook het beoogde publiek is anders, aldus nog verweerder. Gezien de aangewezen landen in de internationale registratie van opposant, lijkt deze laatste zich voornamelijk te gaan richten op voormalige Sovjet Unie-landen. Aangezien het merk in de Benelux (nog) helemaal niet gebruikt wordt, kan er volgens verweerder geen sprake zijn van verwarring.

21. Verweerder concludeert dat er in het licht van het ontbreken van soortgelijkheid tussen de waren geen sprake kan zijn van gevaar voor verwarring. Hij verzoekt de oppositie af te wijzen en het depot geheel in te schrijven.

III. BESLISSING

A.1. Verwarringsgevaar

22. 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.
23. 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."
24. 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 tekens

25. 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).

26. 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 (HvJEU, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

27. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MATRIOSHKA	matroesjka

Visuele vergelijking

28. Het ingeroepen recht is een zuiver woordmerk bestaande uit tien letters, te weten "MATRIOSHKA". Het bestreden teken is eveneens een zuiver woordmerk bestaande uit tien letters, namelijk "matroesjka".

29. Het verschil in het gebruik van hoofdletters en kleine letters doet niet terzake bij de beoordeling van visuele overeenstemming van woordmerken (zie ook in die zin BBIE, oppositiebeslissing HY-BOND RESIGLASS, 2000572, 8 april 2008).

30. In beginsel zal de consument meer belang hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004). De eerste vier en de laatste twee letters komen identiek voor in merk en teken. Bovendien komen ook de letters O en S in het midden van beide tekens in dezelfde volgorde voor, zij het in een andere positie.

31. Door al de punten van overeenstemming op visueel vlak, die zich voornamelijk aan het begin en het einde van de tekens bevinden, is het Bureau van oordeel dat er sprake is van een sterke mate van visuele overeenstemming.

Auditieve vergelijking

32. Zowel het ingeroepen recht als het bestreden teken bestaat uit drie lettergrepen.

33. Ook op auditief vlak geldt dat de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (arrest Mundicor, reeds aangehaald). Zowel de eerste als de laatste lettergreep wordt op identieke wijze uitgesproken. Bovendien is het begin van de tweede lettergreep (de letters "TR") identiek en is slotklant van de middelste lettergreep eveneens overeenstemmend.

34. Op grond van het voorgaande concludeert het Bureau dat de tekens op auditief vlak in sterke mate overeenstemmen.

Begripsmatige vergelijking

35. Het ingeroepen recht is één van de gebruikte schrijfwijzen van het van oorsprong Russische woord "Matriochka" of "Matryochka". Hetzelfde geldt voor het bestreden teken, dat de Nederlandse schrijfwijze is van dit woord.

36. Een matroesjka is een beschilderd poppetje van hout, dat enkele malen opnieuw een kleinere versie ervan bevat. De poppen zijn dan ook alle hol (alleen de kleinste hoeft dat niet te zijn) en kunnen opengemaakt worden door middel van een naad in de "buik". Een matroesjka bestaat doorgaans uit zeven of acht poppetjes. De traditionele matroesjka beeldt een boerenmeisje uit, maar er bestaan ook varianten met beeltenissen van politici of anderszins bekende personen. Matroesjka's komen oorspronkelijk uit Rusland, maar zijn inmiddels over de gehele wereld bekend. De naam "matroesjka" is afkomstig van het Russische woord matrjosjka (матрёшка), dat het koosnaampje is van Matrjona, een boerinnen naam. Matroesjka's zijn geliefde souvenirs voor toeristen die Rusland bezoeken¹.

37. Vanwege de populariteit van deze poppetjes als souvenir in binnen- en buitenland, mag de betekenis van deze woorden genoegzaam bekend worden geacht bij het in aanmerking komend Benelux publiek.

38. De tekens zijn op begripsmatig vlak dan ook identiek.

Conclusie

39. De tekens zijn op begripsmatig vlak identiek en visueel en auditief sterk overeenstemmend.

Vergelijking van de waren

40. 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).

41. 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.

42. Het Bureau heeft akte genomen van de warenbeperking die verweerder heeft aangebracht (zie punt 10). De oppositie zal derhalve worden beoordeeld op deze beperkte warenlijst. De te vergelijken waren zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 32 Bieren; minerale en gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.
Classe 33 Apéritifs, arak; eaux-de-vie; vins; piquette; whiskys; vodkas; genièvres; digestifs	

¹ <http://nl.wikipedia.org/wiki/Matroesjka>

<p>(alcools et liqueurs); cocktails; liqueurs; boissons alcoolisées (autres que les bières); boissons alcoolisées contenant des fruits; spiritueux (boissons); boissons distillées; hydromels; alcools de menthe; amers alcooliques; rhums; sakés; cidres, alcools de riz; extraits alcooliques; extraits de fruits avec alcool; essences alcooliques.</p> <p><i>Kl 33 Aperitieven; arak; brandewijn; wijnen; droesemwijn; whisky; vodka; genever; digestieven (alcoholen en likeuren); cocktails; likeuren; alcoholische dranken (uitgezonderd bieren); alcoholische dranken bevattende vruchten; spiritualiën (dranken); gedistilleerde dranken; honingdranken; pepermuntlikeur; alcoholische bitters; rum; sake; ciders; rijstalcohol; alcoholhoudende vruchtenextracten; alcoholhoudende essences.</i></p>	
<p><i>N.B. De oorspronkelijke classificatietaal van deze inschrijving is niet het Nederlands. De vertaling werd enkel toegevoegd om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen.</i></p>	

43. Voor wat betreft de soortgelijkheid tussen de waren in klasse 32 van het bestreden teken en deze van klasse 33 van het ingeroepen, dient opgemerkt te worden dat de door het ingeroepen recht aangeduide waren tevens ook dranken bevatten met een beperkte alcoholgraad, die bestemd zijn – net als de waren in klasse 32 van het bestreden teken – om de dorst te lessen en die eveneens bij dezelfde gelegenheden en in dezelfde etablissementen geconsumeerd kunnen worden. De niet-alcoholische dranken worden veelal gecommercialiseerd en geconsumeerd samen met alcoholische dranken en zijn het voorwerp van een algemene distributie, gaande van de voedingsschappen van de grootwarenhuizen tot bars en cafés (zie GEU, arrest Hai, T-33/3, 9 maart 2005). Bovendien worden bieren, die een subcategorie van de alcoholische dranken zijn, verkocht op dezelfde plaatsen waar zij zich in dezelfde rayons of in aanpalende rayons bevinden als de alcoholische dranken (zie: GEU, ROSALIA DE CASTRO, T-421/10, 5 oktober 2011). Ten slotte, kan nog worden opgemerkt dat wijn en bier tot op zekere hoogte met elkaar concurreren (zie in die zin: GEU, Mezzopane, T-175/06, 18 juni 2008).

44. Niettemin vertonen deze dranken ook verschillende karakteristieken. Terwijl alcoholhoudende dranken over het algemeen worden gedronken in speciale en gezellige omstandigheden, worden water en alcoholvrije dranken dagelijks gedronken. Bovendien beantwoordt het drinken van water aan een vitale behoefte. De normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument let op dit onderscheid tussen alcoholhoudende en alcoholvrije dranken, dat overigens noodzakelijk is, aangezien sommige consumenten geen alcohol willen of zelfs mogen drinken (GEU, arrest Spago, T-438/07, 12 november 2009). Dientengevolge, dient de soortgelijkheid tussen de twee soorten waren als gering te worden beschouwd (zie tevens in die zin GEU, ROSALIA DE CASTRO, T-421/10, 5 oktober 2011).

Conclusie

45. De waren van het bestreden teken zijn in geringe mate soortgelijk aan deze van het ingeroepen recht.

A.2. Globale beoordeling

46. 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.

47. 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). Hoewel voor sommige van de waren er sprake kan zijn van een hoger aandachtsniveau voor een beperkt deel van het publiek die daar een hobby heeft van gemaakt, is er echter ook een overgroot deel van het publiek dat graag eens een glaasje 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 regelmatige 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 laagste aandachtsniveau (zie naar analogie: BBIE, oppositiebeslissing PORTA, 2000994, 2 juli 2009).

48. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd). In casu stemmen de tekens in sterke mate overeen, terwijl de waren slechts in geringe mate gelijksoortig zijn.

49. 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 (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd). Het ingeroepen recht beschikt van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

50. Hoewel de soortgelijkheid van de waren in casu gering is, is er sprake van een sterke overeenstemming van de tekens. Door de onderliggende samenhang tussen beide is het Bureau van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

B. Overige factoren

51. Met het feitelijke of beoogde gebruik van de betrokken tekens (zie supra, punt 20) kan in het kader van een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden, aangezien de vergelijking van de

tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens en de eventuele gebruiksbewijzen. Zaken als marketing- en verkoopformules, die bovendien met de tijd kunnen wijzigen, spelen dus in het kader van een oppositie geen rol (HvJEU, Quantum, C-171/06, 15 maart 2007, O2 Holdings Limited, C-533/06, 12 juni 2008, GEU, Ferromix e.a., T-305/06-T-307/06, 15 oktober 2008).

52. Voor wat betreft de stelling van verweerder dat er geen sprake kan zijn van verwarring, aangezien het merk nog niet gebruikt wordt in de Benelux (zie supra, punt 20), dient opgemerkt te worden dat de toets die het Bureau moet uitvoeren bij een oppositie, niet het toetsen is van daadwerkelijk opgetreden verwarring, maar van een gevaar voor (lees: mogelijkheid van) verwarring. Wij verwijzen ter ondersteuning van deze stelling naar overweging 24 van deze beslissing. Bovendien is in casu het ingeroepen recht nog niet gebruiksplchtig.

C. Conclusie

53. Op grond van het voorgaande besluit het Bureau dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

54. De oppositie met nummer 2006474 wordt toegewezen.

55. Het Benelux depot met nummer 1221360 wordt niet ingeschreven.

56. 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 van het uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 25 oktober 2012

Diter Wuytens
(rapporteur)

Saskia Smits

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Annadina Dikken