



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2007539
van 11 september 2013

Opposant: **ORNELLA E MASSETO SOCIETA AGRICOLA S.R.L.**
Loc. Ornellaia, 191 -
Fraz. Bolgheri
57022 CASTAGNETO CARDUCCI (LI)
Italië

Gemachtigde: **Office Kirkpatrick S.A.**
32, Avenue Wolfers
1310 La Hulpe
België

Ingeroepen recht: **Internationale inschrijving 936547**

MASSETO

tegen

Verweerder: **KASTEEL TER MEEREN NV**
Mechelsesteenweg 98
1933 Sterrebeek
België

Gemachtigde: **TBJ Brussel**
Georges Lecointelaan 58
1180 Brussel
België

Betwiste merk: **Benelux spoedinschrijving 916904**

VASSETO

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

1. Op 14 maart 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk VASSETO voor waren en diensten in de klassen 33, 35 en 41. Diezelfde dag heeft hij, overeenkomstig artikel 2.8, lid 2 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: "BVIE"), verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zgn. spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 916904 in behandeling genomen en gepubliceerd op 28 maart 2012.
2. Op 23 mei 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op internationale inschrijving 936547 van het woordmerk MASSETO, ingediend op 20 juli 2007 en ingeschreven op 20 maart 2008 voor waren in de klasse 33.
3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.
4. De oppositie werd oorspronkelijk ingesteld tegen alle waren en diensten, maar opposant heeft bij het indienen van de argumenten te kennen gegeven dat de oppositie enkel nog is ingesteld tegen alle waren in klasse 33 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 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 juni 2012.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 5 augustus 2012. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 7 augustus 2012 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 7 oktober 2012 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.
9. Op 1 oktober 2012 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op dezelfde dag door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 1 december 2012 is gegeven om hierop te reageren.
10. De verweerder heeft op 30 november 2012 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 3 december 2012.
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. Opposant heeft bij de indiening van de argumenten de omvang van de oppositie beperkt, de oppositie is enkel nog gericht tegen de waren in klasse 33. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek van deze waren is gemiddeld volgens opposant en de waren van het bestreden teken zijn identiek te beschouwen aan die van het ingeroepen recht.

15. Merk en teken verschillen slechts één letter van elkaar, waardoor ze visueel en auditief volgens opposant zo goed als identiek zijn. Voor wat betreft de begripsmatige vergelijking merkt opposant op dat merk en teken beide een Italiaanse indruk maken, maar aan geen van beide kan door de Benelux consument een betekenis gekoppeld worden, aangezien die het Italiaans niet kan verstaan. Op begripsmatig vlak zijn merk en teken gelijkaardig, aldus opposant.

16. Er bestaat volgens opposant een reëel verwarringsgevaar en hij verzoekt het Bureau de oppositie toe te wijzen, de inschrijving van het bestreden teken door te halen en verweerder in de kosten te verwijzen.

B. Reactie verweerder

17. Volgens verweerder kan er slechts sprake zijn van een effectief verwarringsrisico indien het bestreden teken voor soortgelijke waren wordt gebruikt in het economisch verkeer. De bewijslast dat aan deze voorwaarde is voldaan ligt volgens verweerder bij de opposant en hij heeft in deze bewijslast gefaald. Voor wat betreft de diensten van verweerder in de klassen 35 en 41 is er geen sprake van soortgelijkheid.

18. Verweerder dient een lijst met inschrijvingen in die gelijkaardig zijn aan die van Masseto van opposant en geen van deze inschrijvingen heeft volgens hem aanleiding gegeven om een oppositie in te dienen. Dit bewijst volgens verweerder minstens dat het ingeroepen recht geenszins een sterk onderscheidend vermogen heeft met betrekking tot wijnen en opposant legt geen stukken voor waaruit een effectief bewijs van gebruik van het woordmerk MASSETO in de Benelux zou kunnen worden afgeleid.

19. Verweerder verzoekt de oppositie ongegrond te verklaren en de opposant in de kosten te verwijzen.

III. BESLISSING

A.1 Verwarringsgevaar

20. 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.

21. 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."

22. 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

23. 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).

24. 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).

25. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MASSETO	VASSETO

Visuele vergelijking

26. Het ingeroepen recht en het bestreden teken zijn zuivere woordmerken, beide bestaande uit zeven letters, waarvan de laatste zes letters identiek zijn en enkel de eerste letter verschillend is.

27. Hoewel de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEU, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), is het Bureau van oordeel dat dit in onderhavig geval de grote gelijkenissen niet wegneemt, er zijn immers zes letters identiek en er is slechts sprake van één letter verschil.

28. Om deze redenen is het Bureau van oordeel dat de tekens visueel in hun totaalindruk overeenstemmend zijn.

Auditieve vergelijking

29. De verschillende eerste letter van merk en teken houdt weliswaar een fonetisch verschil in, maar de uitspraak van de groep van de volgende zes letters, „asseto”, blijft strikt gelijk en behoudt dus noodzakelijkerwijs een mate van overeenstemming (zie in die zin GEU, SOLVO, T-434/07, 2 december 2009).

30. Op auditief vlak zijn de tekens overeenstemmend.

Begripsmatige vergelijking

31. Zowel MASSETO als VASSETO hebben geen betekenis, een begripsmatige vergelijking is dan ook niet aan de orde.

Conclusie

32. De tekens stemmen visueel en auditief in hun totaalindruk overeen en een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde.

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 zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Klasse 33 Wijnen, mousserende wijnen, likeuren.	Klasse 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).

36. De waren "*wijnen, mousserende wijnen en likeuren*" in klasse 33 van het ingeroepen recht zijn een species van het genus "*alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)*"; waarvoor het betwiste teken bescherming heeft gevraagd. Aangezien het in beide gevallen dranken betreft die alcohol bevatten, is er sprake van identieke of sterk soortgelijke waren.

A.2. Globale beoordeling

37. 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.

38. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds aangehaald).

39. 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 het uitkiezen en genieten van wijnen een uitgesproken hobby kan zijn, waarbij men veel kennis heeft van wijnen en ook zeer gericht zoekt naar specifieke wijnen, is er ook een deel van het publiek dat graag wijn drinkt, maar zich niet verdiept in deze liefhebberij. Voor dit in aanmerking komend publiek zal het aandachtsniveau niet hoog liggen, maar zal het eerder waren betreffen die behoren tot de courante aankopen. 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, dat wil dus zeggen een normaal aandachtsniveau.

40. 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).

41. 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.

42. Het Bureau is op grond van het bovenstaande, gezien de identiteit, dan wel sterke mate van soortgelijkheid van de waren en de mate van overeenstemming tussen de tekens, van oordeel dat het publiek kan menen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

B. Overige factoren

43. Voor wat betreft de reactie van verweerder dat er slechts sprake kan zijn van een effectief verwarringsrisico indien het bestreden teken voor soortgelijke waren wordt gebruikt in het economisch verkeer en dat de bewijslast hieromtrent bij de opposant ligt, die hierin volgens hem heeft gefaald (zie overweging 17), wijst het Bureau erop dat met het feitelijke gebruik van de betrokken tekens in het kader van een oppositieprocedure geen rekening kan worden gehouden, aangezien de vergelijking van de tekens uitsluitend plaatsvindt op basis van de registergegevens. Zaken als marketing- en verkoopformules, die 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). Bovendien wordt in het kader van een oppositie op grond van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE juncto artikel 2.3, sub b BVIE onderzocht of er verwarring *kan* (cursivering door het Bureau toegevoegd) ontstaan. Het is in het kader van een oppositieprocedure dan ook niet vereist dat opposant aantoont dat er daadwerkelijk verwarring is opgetreden.

44. Verweerder dient een lijst met inschrijvingen in die gelijkaardig zijn aan die van opposant en hij merkt op dat geen van deze inschrijvingen volgens hem aanleiding heeft gegeven om een oppositie in te dienen (zie overweging 18). Dit bewijst volgens verweerder minstens dat het ingeroepen recht geenszins een sterk onderscheidend vermogen heeft met betrekking tot wijnen. Ten eerste is het bestaan van eerdere (overeenstemmende) inschrijvingen waartegen opposant, om welke reden dan ook, niet is opgetreden, in het kader van de onderhavige oppositie niet relevant. Immers staat het opposant vrij om een oppositie in te stellen tegen een merkdepot dat jonger is dan zijn merk, wanneer hij van oordeel is dat dit gevaar voor verwarring bij het publiek met zich mee kan brengen (zie BBIE, benzo, oppositiebeslissing 2002357, 30 juni 2009). Ten tweede, voor wat betreft het argument inzake het geringe onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht, wijst het Bureau erop dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert. Hiermee kan echter slechts rekening worden gehouden indien de verweerder ten minste in de loop van de procedure genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de verweerder zich beroept en het oudere merk van de opposant waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn (zie in die zin GEU, Top iX, T-57/06, 7 november 2007 ; LIFE BLOG, T-460/07, 20 januari 2010). In casu werd niet het bewijs geleverd dat de op de markt co-existerende inschrijvingen identiek zijn.

45. Verweerder merkt tot slot op dat opposant geen stukken voor heeft gelegd waaruit een effectief bewijs van gebruik van het woordmerk MASSETO in de Benelux zou kunnen worden afgeleid (zie overweging 18). Het Bureau wijst er ten eerste op dat het ingeroepen recht niet gebruiksplichtig is. Bovendien heeft verweerder in het kader van deze oppositie niet expliciet verzocht om bewijzen van gebruik. Dit staat echter vermeld in regel 1.17, lid 1 sub d, e en f van het Uitvoeringsreglement (hierna: "UR") en het Bureau zou de reactie van verweerder dan ook niet op hebben gevat als een impliciet verzoek aan opposant om bewijzen van gebruik in te dienen (zie in die zin ook BBIE, QOLEUM, oppositiebeslissing 2001488, 2 juli 2010).

C. Conclusie

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

IV. BESLUIT

47. De oppositie met nummer 2007539 wordt toegewezen.

48. Benelux spoedinschrijving met nummer 916904 wordt doorgehaald voor de waren waartegen de oppositie was gericht, te weten:

Klasse 33: alle waren.

49. Benelux spoedinschrijving met nummer 916904 wordt gehandhaafd voor de diensten waartegen de oppositie niet was gericht, te weten:

Klasse 35: alle diensten.

Klasse 41: alle diensten.

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

Den Haag, 11 september 2013

Saskia Smits
(rapporteur)

Diter Wuytens

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar: Etienne Colsoul