

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

BESLISSING inzake OPPOSITIE

N° 2005678

van 29 september 2011

Opposant: Michel Alexander van den Bergh

Willem Sparkweg 100 D
1071 HM Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: Chiever BV

Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: Europese inschrijving 4701041



tegen

Verweerder: Scorpio Scroppino B.V.

Oude Looiersstraat 51
1016 VG Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: de Merkplaats bv

Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: depotnummer 1206975

SCORPIO SCROPPINO

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 22 juli 2010 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk SCORPIO SCROPPINO voor waren in de klassen 29, 30 en 33. Het depot is onder nummer 1206975 in behandeling genomen en gepubliceerd op 26 juli 2010.

2. Op 1 oktober 2010 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 4701041 van het gecombineerde woord-/beeldmerk



, ingediend op 3 november 2005 en ingeschreven op 30 juli 2010 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 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 7 oktober 2010.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 8 december 2010. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 9 december 2010 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 9 februari 2011 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 2 februari 2011 heeft Chiever BV zich aangesteld als gemachtigde. Deze aanstelling is op 8 februari 2011 aan partijen meegedeeld.

10. Op 8 februari 2011 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 9 februari 2011 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 9 april 2011 is gegeven om hierop te reageren.

11. De verweerder heeft op 31 maart 2011 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 5 april 2011.

12. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

13. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

14. 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

15. Scroppino is volgens opposant het meest dominante bestanddeel van het ingeroepen recht. Het bestreden teken bestaat uit de woorden Scorpio Scroppino. Het tweede woord van het bestreden teken is identiek aan het meest dominante element van het oudere merk, aldus opposant. In beide gevallen is er sprake van een combinatie van Italiaanse woorden. Visueel en auditief zijn merk en teken dan ook overeenstemmend volgens opposant. Het element Scroppino heeft in geen van de Benelux talen een betekenis, het verwijst naar de naam van een oud Venetiaans toetje. Opposant veronderstelt dit niet bekend bij het algemene publiek in de Benelux, een begripsmatige vergelijking is dan ook niet mogelijk.

16. Bij de indiening van de argumenten beperkt opposant de waren waartegen de oppositie zich richt. Deze waren zijn identiek dan wel soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht, aldus opposant.

17. Het aandachtsniveau van het in aanmerking komend publiek acht opposant gemiddeld en de distributiekanaalen zijn mogelijk dezelfde. De kans bestaat dat het in aanmerking komend publiek het ingeroepen recht en het bestreden teken met elkaar zal verwarren. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie dan ook toe te wijzen en verweerder te verwijzen in de kosten.

B. Argumenten verweerder

18. De waren in klasse 30 zijn volgens verweerder niet identiek, complementair dan wel overeenstemmend. De waren in de klasse 29 en 33 zijn daarentegen wel identiek dan wel soortgelijk. Hieraan kan volgens verweerder echter nog niet de conclusie worden verbonden dat er sprake is van verwarringsgevaar.

19. Scroppino is volgens verweerder de soortnaam voor een ijsdrankje gemaakt naar oud Venetiaans recept, dat bij veel horecagelegenheden op de kaart staat. Verweerder dient ter ondersteuning van deze stelling een zevental kopieën van verschillende menukaarten in en twee artikelen uit het Parool en het Algemeen Dagblad over de aanvrager. Het in aanmerking komend publiek

zal de aanduiding Scroppino dan ook niet als een merk opvatten, maar als een beschrijvende aanduiding voor het product, aldus verweerder. Verweerder verwijst ook naar een telefoongesprek met het Bureau inzake de registreerbaarheid van het teken Scroppino. De dominante elementen van merk en teken zijn volgens verweerder de elementen MONTE en SCORPIO en er is geen sprake van overeenstemming tussen deze elementen.

20. Verweerder verzoekt het Bureau de oppositie te verwerpen en opposant in de kosten te veroordelen.

III. **BESLISSING**


A.1 **Verwarringsgevaar**

21. 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.

22. 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."

23. 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 en de waren

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p>SCORPIO SCROPPINO</p>

	KI 29 Melk en zuivelproducten, waaronder milkshakes, producten op basis van yoghurt voor zover niet begrepen in andere klassen, desserts voor zover niet begrepen in andere klassen; gepureerde dranken (zogenaamde smoothies).
	KI 30 IJs en consumptie-ijs, waaronder sorbets, schep-, room- en waterijs; preparaten voor het maken van de voornoemde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; koffie, thee, cacao, koffiesurrogaten.
KI 32 Bieren.	
KI 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).	KI 33 Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren).

Vergelijking van de tekens

24. 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).

25. 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).

26. Volgens vaste rechtspraak 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-Puma en Lloyd Schuhfabrik Meyer, alle reeds geciteerd).

27. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meer 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 gezien, 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).

28. Eveneens volgens vaste rechtspraak beschouwt het publiek over het algemeen een beschrijvend element van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003; GEU,

Activy Media Gateway, T-434/05, 27 november 2007). Het element "Scroppino" is beschrijvend voor de waren die het beoogt te beschermen, het bestaat immers enkel uit de soortnaam Scroppino, de naam van een drankje dan wel een toetje dat bestaat uit citroenijs, schuimwijn en wodka. Deze stelling wordt ondersteund door de voorbeelden van menukaarten die door verweerder zijn ingediend en door de resultaten van de zoekvraag "scroppino" op Internet, die meer dan 11.000 hits oplevert. Het element SCROPPINO kan dus niet aangemerkt worden als het dominerende bestanddeel. Hetzelfde geldt voor het woord "originale" in het onderschrift, dat Italiaans is voor "origineel, oorspronkelijk"¹ en door de sterke gelijkenis met het Nederlandse woord "origineel" en de identiteit met het Franse woord "original(e)" ook als zodanig herkend zal worden door het in aanmerking komend publiek in de Benelux. Het dominante bestanddeel van het ingeroepen recht wordt met name gevormd door het woordelement MONTE. Hetzelfde geldt voor het bestreden teken, waar het dominante bestanddeel wordt gevormd door het woordelement SCORPIO. Een mogelijke overeenstemming tussen de merken en het teken heeft dus uitsluitend betrekking op het beschrijvende element van de tekens, de soortaanwijzing Scroppino, aangezien de elementen MONTE en SCORPIO geenszins overeenstemmend geacht kunnen worden. Bovendien verschilt het ingeroepen recht van het bestreden teken door de toevoeging van de figuratieve elementen, zoals de letter "M" in de cirkel en de weegave van de elementen in een grijze rechthoek met een donkergrijze rand.

Conclusie

29. De overeenstemming tussen het betwiste teken en het ingeroepen recht heeft uitsluitend betrekking op het beschrijvende en dus niet onderscheidende element van de tekens. Deze overeenkomst is derhalve te gering om de tekens in hun totaalindruk overeenstemmend te doen zijn.

Vergelijking van de waren

30. Aangezien de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt, zal het Bureau – om proceseconomische redenen – niet meer overgaan tot een vergelijking van de waren. Immers, er kan geen sprake zijn van gevaar voor verwarring indien er geen overeenstemming is tussen de tekens (zie artikel 2.3, sub b BVIE).

B. Overige factoren

31. Voor wat betreft het telefoongesprek dat verweerder gevoerd zou hebben met het Bureau inzake de registreerbaarheid van het enkele woord Scroppino (zie overweging 20), wijst het Bureau erop dat dergelijke telefoongesprekken uitdrukkelijk geen status van advies hebben, noch ingeroepen kunnen worden als een valide argument. Het Bureau moet het publiek zo goed en breed mogelijk informeren, maar kan en mag geen advies geven en zal dat derhalve ook niet doen (zie Gedragscode voorlichting en advies, http://www.boip.int/pdf/communicationsarchive/20060116_gedragscode_nlfr.pdf).

32. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten (zie overweging 20). Er is enkel voorzien in een kostenverwijzing, die is vastgesteld op het vaststaande bedrag van de oppositietaks, indien de oppositie volledig wordt toegewezen (of afgewezen).

¹ Prisma woordenboek Italiaans Nederlands, 1997

C. Conclusie

33. Het betwiste teken en het ingeroepen recht hebben slechts een louter beschrijvend bestanddeel gemeenschappelijk en zijn in hun totaalindruk niet overeenstemmend. Daarom is het Bureau niet meer aan de vergelijking van de waren toegekomen. Immers kan er in dit geval, overeenkomstig artikel 2.3, sub b BVIE, geen sprake zijn van gevaar voor verwarring.

IV. BESLUIT

34. De oppositie met nummer 2005678 wordt afgewezen.

35. Benelux depot 1206975 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is ingediend.

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

Den Haag, 29 september 2011

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar:
Etienne Colsoul