

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2008075**  
**van 4 februari 2014**

**Opposant:** **Markline S.A.**  
63-65, Rue de Merl  
2146 Luxemburg  
Luxemburg

**Gemachtigde:** **Dennemeyer & Associates SA**  
55 rue des Bruyères  
1274 Howald  
Luxemburg

**Ingeroepen recht:** **Europese inschrijving 4728564**

**MATIS**  
P A R I S

*tegen*

**Verweerder:** **Amiset Holding BV**  
Nieuwendammerkade 52  
1025 LZ Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde:** --

**Betwiste merk:** **Benelux depot 1252763**  
  
MATE

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

1. Op 14 augustus 2012 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het woordmerk MATE voor waren in de klassen 5 en 32. Het depot is onder nummer 1252763 in behandeling genomen en gepubliceerd op 31 augustus 2012.

2. Op 31 oktober 2012 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op Europese inschrijving 4728564 van het gecombineerde woord-/beeldmerk

**MATIS**

P A R I S, ingediend op 18 november 2005 en ingeschreven op 3 november 2006 voor waren en diensten in de klassen 3, 5 en 44.

3. Volgens het register is de opposant daadwerkelijk de houder van het ingeroepen recht.

4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren in klasse 5 van het betwiste depot en is gebaseerd op een deel van de waren in klasse 5 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 6 november 2012.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 7 januari 2013. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") heeft op 15 januari 2013 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 15 maart 2013 is gegeven om zijn argumenten en eventuele stukken ter onderbouwing van de oppositie in te dienen.

9. Op 15 maart 2013 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 19 maart 2013 door het Bureau aan de verweerder verzonden, vergezeld van een vertaling, waarbij een termijn tot en met 19 mei 2013 is gegeven om hierop te reageren.

10. De verweerder heeft op 13 mei 2013 gereageerd. Deze reactie is door het Bureau aan de opposant gezonden op 5 augustus 2013, vergezeld van een vertaling.

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 in kwestie.

### A. Argumenten opposant

14. De waren in klasse 5 zijn volgens opposant identiek.

15. Voor wat betreft de vergelijking van de tekens is opposant van mening dat de eerste drie letters identiek zijn, waardoor merk en teken visueel en auditief overeenstemmend zijn. Er is volgens hem dan ook sprake van gevaar voor verwarring.

16. Opposant verzoekt het Bureau de oppositie gegrond te verklaren en het bestreden teken niet in te schrijven voor de waren waartegen de oppositie gericht was.

### B. Reactie verweerder

17. Volgens verweerder is het ingeroepen recht een woord van vijf letters, MATIS, dat doet denken aan een insect, terwijl het bestreden teken, MATE veel vriendelijker klinkt, namelijk zoals maatje. Er is volgens hem dan ook geen sprake van gevaar voor verwarring. Bovendien staan er in het Benelux register in klasse 5 alleen al 250 inschrijvingen die met de letters "MAT" beginnen.

## III. BESLISSING

### A. Verwarringsgevaar

18. 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.

19. 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."

20. 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***

21. 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).

22. 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).

23. 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 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).

24. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

| <b>Oppositie gebaseerd op:</b>  | <b>Oppositie gericht tegen:</b>                |
|---|--|
|  | <p style="text-align: center;"><b>MATE</b></p> |

### ***Visuele vergelijking***

25. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk van vijf letters, MATIS, met onder de letters MAT een streep en rechts van deze streep in kleinere letters het woord "PARIS". Het bestreden teken is een zuiver woordmerk, bestaande uit vier letters, MATE. Hoewel de overige woord- en figuratieve elementen niet uitgevlakt kunnen worden, is het woord MATIS in dusdanig grote letters weergegeven dat dit naar oordeel van het Bureau het dominerende en onderscheidende element is.

26. Het dominerende element van het ingeroepen recht en het bestreden teken hebben de eerste drie letters gemeen.

27. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens visueel in zekere mate overeenstemmend is.

*Auditieve vergelijking*

Het dominerende element van het ingeroepen recht bestaat uit twee lettergrepen MAA-TIS, ofwel MEE-TIS als het in het Engels zou worden uitgesproken. Het bestreden teken bestaat uit één lettergreep MEET.

28. Het Bureau is van oordeel dat de totaalindruk van de tekens auditief, al naar gelang de uitspraak, in lichte tot zekere mate overeenstemmend is.

*Begripsmatige vergelijking*

29. Het dominerende en onderscheidende element van het ingeroepen recht, MATIS, heeft geen betekenis. PARIS is de Engelse benaming van de Franse hoofdstad. MATE is Engels voor "hulpmiddel"; dit werd bevestigd door het Gerechtshof 's-Gravenhage (zaaknummer 200.024.408/01, d.d. 30 juni 2009) in een zaak betreffende de weigering op absolute gronden van het teken MULTIMATE. Een andere betekenis van MATE is "maat(je)" zoals verweerder ook aangeeft (zie overweging 17). Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux het woord MATE in de betekenis van "hulpmiddel" zeker zal kennen nu het een gangbaar Engels woord betreft.

30. Begripsmatig stemmen merk en teken niet overeen.

*Conclusie*

31. Merk en teken stemmen visueel en auditief in zekere mate overeen. Begripsmatig stemmen zij niet overeen.

32. Visuele en fonetische overeenkomsten kunnen, volgens vaste rechtspraak, door semantische verschillen tussen de betrokken merken 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. Dit oordeel wordt niet weerlegd door het feit dat dit woord geen enkel kenmerk van de producten aanduidt waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven. Dit staat er namelijk niet aan in de weg dat het relevante publiek de betekenis van dit woord meteen kan begrijpen. Het is voldoende dat één van de betrokken merken een dergelijke betekenis heeft, ongeacht of het andere merk geen of een heel andere betekenis heeft, om de visuele en auditieve overeenstemming tussen merken te neutraliseren (o.a. HvJEU, Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 januari 2006, SIR-ZIRH, C-206/04, 23 maart 2006; GEU, IKEA-IDEA, T-112/06, 16 januari 2008).

33. In het onderhavige geval geldt dat het ingeroepen recht een duidelijke en vaststaande betekenis heeft. De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Dit heeft tot gevolg dat de totaalindruk niet overeenstemmend is.

### Vergelijking van de waren

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

35. Om de leesbaarheid van deze beslissing te bevorderen, worden de waren hieronder weergegeven.

| <b>Oppositie gebaseerd op:</b>                       | <b>Oppositie gericht tegen:</b>  |
|--|--|
| Klasse 5 Diëtische substanties voor medisch gebruik. | Klasse 5 Diëtische voedingsmiddelen en diëtische substanties voor medisch of veterinair gebruik; voedingssupplementen voor mens en dier. |

### B. Conclusie

36. In het onderhavige geval geldt dat het ingeroepen recht een duidelijke en vaststaande betekenis heeft. De hieruit voortvloeiende begripsmatige verschillen zijn, naar oordeel van het Bureau, voldoende om de visuele en auditieve overeenkomsten te neutraliseren. Dit heeft tot gevolg dat de totaalindruk niet overeenstemmend is, in ieder geval niet voldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden. Om die reden is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Immers kan er bij gebreke aan overeenstemming tussen de tekens geen sprake zijn van gevaar voor verwarring (zie tevens in die zin: GEU, Yokana, T-103/06, 13 april 2010).

### IV. Besluit

37. De oppositie met nummer 2008075 wordt afgewezen.

38. Benelux depot 1252763 wordt ingeschreven.

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

Den Haag, 4 februari 2014

Saskia Smits  
(rapporteur)

Camille Janssen

Cocky Vermeulen

Administratieve behandelaar:  
Rudolf Wlarsinga