

**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE N° 2000728**  
**van 24 april 2008**

**Opposant** **FreshMeals NV**  
Beke 1  
9950 Waarschoot,  
België

**Gemachtigde** **Remarkable N.V.**  
Onafhankelijkheidslaan 14  
9000 Gent  
België

**Merken** **Ingeroepen recht 1:** (Benelux inschrijving 770209)  


**Ingeroepen recht 2:** (Gemeenschapsmerk 4288114)  
  
*tegen*

**Verweerder** **N. Tavella h.o.d.n. La Cucina del Sole**  
Van Renselaerstraat 8 hs  
1058 XS Amsterdam  
Nederland

**Gemachtigde** **mr. H.H.V. Elberse h.o.d.n. EUROMARKS**  
Postbus 123  
1400 AC Bussum  
Nederland

**Betwiste merk** (Benelux inschrijving 804848)  
**La Cucina del Sole**



## I. FEITEN EN PROCEDURE



### A. Feiten

1. Op 3 augustus 2006 heeft verweerder de aanvraag tot spoedinschrijving van het beeldmerk *Le Cucina del Sole*



ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in de klassen 9, 16, 21, 29, 30, 41 en 43. De aanvraag is onder nummer 804848 in behandeling genomen. Deze spoedinschrijving is gepubliceerd op 10 augustus 2006.

2. Op 23 oktober 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen deze spoedinschrijving. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving 770209  , ingediend op 11 februari 2005 voor waren in klasse 29 en 30.
- Gemeenschapsmerk 4288114  , ingediend op 14 februari 2005 voor waren in klasse 29 en 30.

3. Het Bureau heeft vastgesteld dat uit het register blijkt dat beide ingeroepen rechten inmiddels over zijn gedragen van Ter Beke NV aan Freshmeals NV. Daarmee is Freshmeals NV als opposant in de rechten getreden van de voormalige houder van de merken.

4. De oppositie is ingesteld tegen de waren in de klassen 29 en 30 van de betwiste inschrijving.

5. De oppositie is gebaseerd op alle waren in de klassen 29 en 30 van de ingeroepen rechten.

6. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom.

7. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk. De oppositie is ter kennis gebracht van partijen op 24 oktober 2006.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 25 december 2006. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 16 januari 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.

10. Op 13 maart 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 14 maart 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 14 mei 2007 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 14 mei 2007 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 25 mei 2007.

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

15. Volgens opposant zijn de tekens dusdanig overeenstemmend dat er sprake is van gevaar voor verwarring, het merk van verweerder bevat immers een zeer gelijkend zon-embleem en bovendien zijn de waren identiek en soortgelijk .

16. Volgens verweerder is er geen sprake van verwarring. Het logo van opposant is in geringe mate onderscheidend met betrekking tot eten en met name eten uit "het land van de zon". Het bestaat uit een vork en een mes met een gestileerde zon ertussen, het geheel lijkt op een placemat. Het merk van verweerder bestaat, zo stelt verweerder, *in dominante* uit de woorden La Cucina del Sole, met daaronder een zonnetje. Dit merk is in kleur ingeschreven en wordt ook zo gebruikt. Het is volgens verweerder niet te verwachten dat de consument bij het zien van het merk van opposant denkt aan het Italiaanse woord SOLE. Het merk van verweerder begint met LA CUCINA en SOLE is beslist niet het belangrijkste element van het merk volgens verweerder. Volgens verweerder is het voorts onwaarschijnlijk dat opposant het logo gebruikt op haar producten zonder een begeleidende sterk onderscheidende naam of teken.

## III. BESLISSING

### A.1 Verwarringsgevaar

17. 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 Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 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.

18. 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.”

19. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 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 (HvJEG, 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; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

#### **Vergelijking van de waren en diensten**

20. Teneinde te beslissen of de waren en diensten in kwestie soortgelijk zijn 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

21. Bij vergelijking van de waren en diensten worden de waren en diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

22. Beide ingeroepen rechten hebben dezelfde indeling van waren in klasse 29 en 30, met dat verschil dat in het Gemeenschapsmerk in klasse 29 ook nog "charcuterie" losstaand is opgenomen. Het Bureau zal, aangezien er sprake is van twee identieke ingeroepen rechten, uitgaan van de meest uitgebreide classificatie.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<i>Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; voorverpakte charcuterie; charcuterie; charcuterie voor de slager; soepen; bereide gerechten op basis van voormelde waren.</i>	<i>Klasse 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten.</i>
<i>Klasse 30 Pizza's; gerechten met deegwaren; pasta's; lasagna's; quiches.</i>	<i>Klasse 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakers- en suikerbakerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs.</i>

23. De volgende waren zijn identiek: vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten.

24. De overige waren zijn soortgelijk. De consument kan immers van mening zijn dat de waren afkomstig zijn van dezelfde fabrikant. In supermarkten zijn er bijvoorbeeld merken die een heel assortiment van verschillende voedingswaren aanbieden, denk aan de huismerken. Bovendien zijn alle waren bestemd voor menselijke consumptie. Ook de distributiekanaalen zijn dezelfde, alle voornoemde waren kunnen bijvoorbeeld in supermarkten verkregen worden. Tot slot zijn de waren van verweerder complementair aan de waren van opposant, zoals de bereide gerechten, de pizza's, lasagna's of quiches. Het kunnen enerzijds immers ingrediënten van deze gerechten zijn en anderzijds kunnen het onderdelen van een maaltijd zijn, zoals bijvoorbeeld groente geserveerd wordt bij de lasagne of de maaltijd wordt afgesloten met een lekker ijsje of een kopje koffie of thee.

*Conclusie*



25. Er is sprake van identieke en soortgelijke waren.

***Vergelijking van de tekens***

26. 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 (HvJEG, Sabel, C-251/95, 11 november 1997).

27. Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (HvJEG, Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

28. Het Bureau zal de merken beoordelen zoals deze zijn opgenomen in het register. Met de opmerking van verweerder dat het onwaarschijnlijk is dat opposant het logo gebruikt op haar producten zonder een begeleidende sterk onderscheidende naam of teken zal dan ook geen rekening worden gehouden.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	<p data-bbox="933 1472 1218 1507"><i>La Cucina del Sole</i></p> 

*Begripsmatige vergelijking*

29. Het Bureau is van oordeel dat in beide gevallen de zon een dominant element is. De toevoeging van het bestek in het merk van opposant is een element met minder onderscheidingskracht, aangezien het een merk betreft voor voedingswaren, deze worden over het algemeen genuttigd met bestek. Voor wat betreft de woordelmente in het merk van verweerder is het Bureau van mening dat het in aanmerking komend publiek de woorden in het merk van verweerder direct op zal vatten als "de

keuken van de zon", de toevoeging van het zonnetje versterkt in dit geval de betekenis van het merk. Daar komt bij dat zeker het Franstalige publiek de betekenis van la cucina direct zal herkennen, aangezien het Franse woord voor keuken er sterk mee verwant is, dat is immers "la cuisine".

30. Beide merken refereren in relatie tot voedingswaren aan hetzelfde concept, namelijk het zonnige, danwel mediterrane karakter van de waren.

31. De merken zijn begripsmatig sterk overeenstemmend.

#### *Visuele vergelijking*

32. Het ingeroepen recht is een zuiver beeldmerk bestaande uit een gestileerde zon, geplaatst tussen een vork en een mes. Het teken waartegen de oppositie zich richt is een gecombineerd woord-beeldmerk, bestaande uit de woorden La Cucina del Sole en de afbeelding van een gestileerde zon. De letters zijn zachtrood en de zon is zachtgeel.

33. Het Bureau is van mening dat, gezien de totaalindruk, de zon in het merk van verweerder geen ondergeschikte plaats inneemt.

34. Beide zonnen zijn op dezelfde manier weergegeven, namelijk een spiraalvormig hart en grillige naar buiten uitlopende stralen. Beide zonnen geven de indruk fantasievol getekend te zijn, in plaats van strak gestileerd. De gebruikte kleuren en het lettertype veranderen dit overeenstemmende beeld niet, nu dit niet de dominante elementen zijn blijft de aandacht in de totaalindruk uitgaan naar de afbeelding van het zonnetje.

35. De tekens zijn in visueel opzicht in sterk overeenstemmend.

#### *Auditieve vergelijking*

36. Aangezien het ingeroepen recht een gestileerde zon met bestek betreft en geen woorelementen bevat, is er geen auditieve vergelijking van toepassing.

#### *Conclusie*

37. De tekens zijn visueel en begripsmatig sterk overeenstemmend, auditief kan er geen vergelijking plaatsvinden.

### **A.2. Overige relevante factoren**

38. 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.

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). Het Bureau is van mening

dat het in aanmerking komende publiek in dit geval de gemiddelde consument is die geen bijzonder hoog aandachtsniveau heeft.

40. Er moet rekening mee worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, en dat hij moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Het Bureau is van oordeel dat de afbeelding van het zonnetje meer in het geheugen van de consument blijft hangen dan de woorden in het lettertype en de zachte kleuren van het merk waartegen de oppositie zich richt.

41. In het algemeen stemmen twee merken overeen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (GEA, MATRATZEN, T-6/01, 23 oktober 2002, overweging 30), te weten de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten.

## **B. Conclusie**

42. De merken stemmen visueel en begripsmatig sterk overeen, auditief is er geen vergelijking mogelijk. De waren zijn identiek, danwel soortgelijk. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het publiek van mening zal zijn dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

## **IV Besluit**

43. De oppositie wordt toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

44. De oppositie met nummer 2000728 gegrond is.

45. Spoedinschrijving B 804848 voor de waren in klasse 29 en 30 doorgehaald wordt.

46. Spoedinschrijving B 804848 gehandhaafd blijft voor de waren en diensten waar geen oppositie tegen werd ingesteld, te weten de klassen 9, 16, 21, 41 en 43.

47. De verweerder 1.000 euro verschuldigd is aan opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 24 april 2008

Saskia Smits  
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:  
Françoise Dufrasne