

BENELUX BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE N° 2000742
van 24 april 2008

Opposant **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstrasse 1
D-74167 Neckarsulm
Duitsland

Gemachtigde **CABINET BEDE S.A.**
Boulevard General Wahis 15
1030 Brussel
België

Ingeroepen merk Internationale inschrijving (678053)

Cusina

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**
Olmenlaan 20
1404 DG Bussum
Nederland

Betwiste merk (Benelux inschrijving 804848)

La Cucina del Sole



I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 3 augustus 2006 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het beeldmerk *Le Cucino del Sole*



voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 21, 29, 30, 41 en 43 en daarbij overeenkomstig artikel 2.8 lid 2 BVIE verzocht om onverwijld tot inschrijving over te gaan (zogenaamde spoedinschrijving). Deze spoedinschrijving is onder nummer 804848 in behandeling genomen en gepubliceerd op 10 augustus 2006.

2. Op 25 oktober 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere internationale inschrijving 678053 Cucina, ingediend op 20 maart 1997 voor de klassen 29 en 30.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen internationale inschrijving zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren in de klassen 9, 16, 21, 29, 30, 41 en 43 van de betwiste inschrijving en is gebaseerd op alle waren in de klassen 29 en 30 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.

6. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk. De oppositie is ter kennis gebracht van partijen op 1 november 2006.

8. Partijen verzochten om verlenging van de cooling-off op 27 december 2006.

9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 2 maart 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 8 maart 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden.

10. Op 8 mei 2007 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 24 mei 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 24 juli 2007 is gegeven om hierop te reageren.

11. Op 24 juli 2007 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. De verweerder heeft op die datum ook bewijzen van gebruik gevraagd. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 8 augustus 2007, waarbij een termijn tot en met 8 oktober 2007 is gegeven om de stukken in te dienen.

12. Op 1 oktober 2007 heeft de opposant de bewijzen van gebruik ingediend. Het Bureau heeft deze bewijzen op 8 oktober 2007 doorgestuurd aan de verweerder, waarbij een termijn tot en met 8 december 2007 is gegeven om hierop te reageren

13. Op 20 december 2007 deelde het Bureau aan partijen mee dat de verweerder niet gereageerd heeft op de stukken van de opposant gereageerd en dat de oppositie klaar was voor beslissing.

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

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

15. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1 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.

16. In zijn argumenten beperkt de opposant de oppositie tot de waren in de klassen 29 en 30 en een deel van de diensten in klasse 43.

17. Volgens opposant is het verbale element van het merk waartegen oppositie wordt ingesteld de overheersende component van dit teken, aangezien het woordelement doorgaans het dominerende element is in samengestelde tekens. Het publiek benoemt het teken gemakkelijker door middel van het woordelement. In het verbale element "La Cucina del Sole" is Cucina het dominerende element, aangezien "la" en "del" lidwoorden zijn en Sole een beschrijvende indicatie is. Het publiek zal dit element ook als zodanig opvatten, aangezien het overeenkomt met het Franse soleil en anders vanwege het figuratieve element van de zon. Opposant verwijst naar een gelijkaardige zaak bij het OHIM (nr. 217/2005), waar in geval van Cucina d'Italia werd bepaald dat Cucina het dominerende element is.

18. Visueel stemmen de merken volgens opposant overeen, ze bestaan beide uit 5 identieke letters, slechts de S en de C verschillen, dit beperkt de visuele gelijkenis slechts in beperkte mate. Het figuratieve element geeft onvoldoende verschil om de gelijkenis tussen de essentiële delen van beide merken op te heffen. De figuratieve zon staat volledig los van het verbale element.

19. Ook op auditief vlak moet de vergelijking zich concentreren op de vergelijking van het dominerende element van het betwiste merk "Cucina". Opposant verwijst hierbij naar de uitspraak van het OHIM inzake Solaris (inzake oppositie B 835092). Ondanks het verschil in de "C" en de "S" is de uitspraak fonetisch overeenstemmend.

20. Op begripsmatig vlak hebben beide merken geen betekenis voor het Benelux publiek. Het element Sole wordt daarentegen wel begrepen door het Benelux publiek, hierbij wordt verwezen naar de uitspraak van het OHIM inzake Terre del Sole (nr. 930/2004). Cusina heeft geen betekenis en is daarmee een fantasiebenaming met een sterk onderscheidend vermogen volgens opposant.

21. De waren zijn volgens opposant identiek, danwel soortgelijk. De diensten van verweerder zijn zeer sterk verwant met de waren van opposant, aangezien er voedsel en dranken worden verstrekt. De

diensten zijn complementair aan de waren, maar ook tot op zekere hoogte substitueerbaar volgens opposant. Opposant voert ter ondersteuning een drietal zaken aan (Kamer van Beroep OHIM, Manna nr. R 1272/2005-1, Jensen's Boefhus, nr. R 654/2006-2 en Hof van Beroep van Bordeaux, 20 februari, Froplage tegen INPI).

22. De consument heeft volgens opposant een onvolledig mentaal beeld van de merken, aangezien beide merken slechts zelden direct vergeleken kunnen worden. Opposant voert ter ondersteuning daarvan de uitspraak van het GEA inzake BROTHERS by CAMPER aan (GEA, T-43/05, 30 november 2006, punt 81).

23. Opposant is dan ook van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

24. Verweerder dient argumenten in en verzoekt om bewijs van gebruik.

25. Verweerder geeft aan dat er gekeken moet worden naar de totaalindruk van het merk en dat de elementen die op zichzelf wellicht niet erg onderscheidend zijn zoals La, Del Sole en het figuratieve zonnetje, niet zomaar weggestreept kunnen worden. Naar de mening van de verweerder zijn de dominante elementen Cucina en Sole en samen met de figuratieve elementen roept het merk een dusdanig ander beeld op dat er geen verwarring bestaat met Cusina. De toevoeging La verwijdert de merken nog verder van elkaar, lidwoorden kunnen niet zomaar weggestreept worden, zeker niet aan het begin van het merk.

26. Ook auditief bestaat er een verschil; door de toevoeging La en Del Sole en doordat een aanmerkelijk deel van het Benelux publiek het merk van verweerder als KOETSJINA uit zal spreken. Het is volgens verweerder onaannemelijk dat het publiek als onvolledig beeld van het merk van verweerder alleen CUCINA zal vasthouden. Door de woorden Cucina en Sole en het figuratieve zonnetje zal keuken en zon bekijken.

27. Het bevreemdt verweerder dat het publiek in de Benelux niet nadenkt over de betekenis van Cusina en Cucina, maar wel na zou denken over de betekenis van Sole. Er zal wel degelijk een link worden gelegd naar mening van verweerder en wel met de oorsprong van de betreffende waren, namelijk de Middellandse Zee.

28. Ook Cusina zal volgens verweerder door een aanmerkelijk deel van het Benelux publiek worden vertaald als keuken. Het is de vraag of een dergelijk merk überhaupt de huidige toets van onderscheidend vermogen zou doorstaan, aldus verweerder. Als het zoals opposant betoogt dan toch niet uitmaakt of er een S of een C staat, dan zal het in aanmerking komend publiek volgens verweerder ook hier in beide gevallen denken aan het woord keuken. Als men kijkt naar hoeveel mensen in de Benelux hun vakantie doorbrengen in Spanje, Italië of Griekenland of er een groot deel van het jaar, zoniet permanent verblijven, dan is volgens verweerder de conclusie gerechtvaardigd om te stellen dat een merk dat de keuken van een van die landen suggereert, niet onderscheidend kan zijn als daar geen onderscheidende element aan worden toegevoegd. Cusina is overigens het Griekse woord voor keuken volgens verweerder.

29. De uitspraken die opposant aanhaalt, mogen volgens verweerder niet toegepast worden nu deze zien op het Duitse publiek. Bovendien is er bij Cucina d'Italia helemaal geen sprake van fantasie,

dat moet wel uit Italië komen en in geval van Cucina del Sole is er nog een zeker fantasie-element. Het in aanmerking komend publiek moet er even over nadenken en zal dat in het algemeen niet doen.

30. Het volledig isoleren van het zonnetje door opposant ontgaat de verweerder. Het gaat om een beeldelement dat de wordelementen versterkt en bovendien versterken de kleuren het zonnig karakter en geven een aardig contrast.

31. Voor wat betreft de diensten restauratie is verweerder van mening dat het niet vaststaat dat deze soortgelijk zijn en dat dit afhangt van de omstandigheden. Opposant maakt volgens verweerder niet aannemelijk waarom dat hier zo zou zijn.

32. Verweerder verzoekt de oppositie geheel of gedeeltelijk af te wijzen, gezien het zwak onderscheidend vermogen van het merk van opposant, gezien de grote verschillen tussen de merken en gezien de afwezigheid van soortgelijkheid, althans onvoldoende aangetoond, ten aanzien van restauratie.

33. Op 1 oktober dient opposant, naar aanleiding van het verzoek van verweerder daarom, bewijzen van gebruik in. Verweerder reageert hier niet meer op. Opposant wijst er overigens in de reactie bij het toezenden van de bewijzen van gebruik op dat Cusina niet het Griekse woord voor keuken is

III. BESLISSING

A.1 Gebruiksbewijzen

34. Verweerder heeft opposant verzocht om bewijzen van gebruik in te dienen, opposant heeft binnen de daartoe verleende termijn stukken ingediend waaruit het gebruik moet blijken. Verweerder heeft naar aanleiding van de doorzending door het Bureau van deze stukken niet meer gereageerd.

35. Het Bureau zal de bewijzen van gebruik dan ook niet in overweging nemen, nu verweerder niet heeft gereageerd. Op grond van regel 1.29, lid 4 van het Uitvoeringsreglement kan de verweerder "zijn aanvraag om bewijzen van gebruik in te dienen intrekken dan wel de verstrekte bewijzen als voldoende beschouwen". In regel 1.25, sub d wordt bepaald dat "feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd als niet betwist worden beschouwd". Het Bureau is van mening dat, nu verweerder niet meer gereageerd heeft, partijen het er kennelijk over eens zijn dat het ingeroepen recht normaal gebruikt is.

A.2 Verwarringsgevaar

36. 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.

37. 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."


38. 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 tekens

39. 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).

40. 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).

41. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (HvJEG, LIMONCHELLO, zaaknr. 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 (GEA, MATRATZEN, zaaknr. T-6/01, 23 oktober 2002; EL CHARCUTERO ARTESANO, zaaknr. T-242/06, 13 december 2007).

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Cusina	<p data-bbox="933 1738 1218 1774"><i>La Cucina del Sole</i></p> 

Begripsmatige vergelijking

42. Het merk van opposant heeft naar het oordeel van het Bureau geen daadwerkelijke betekenis. Voor zover de weerlegging van opposant dat Cucina in het Grieks keuken betekent een argument behelst, kan het Bureau hier geen rekening mee houden. In regel 1.17, lid 1, sub c van het Uitvoeringsreglement is voorzien in het indienen van argumenten door opposant na aanvang van de procedure, later is hiervoor geen mogelijkheid meer voorzien. Het Bureau doet echter ook ambtshalve onderzoek naar de eventuele betekenis van een teken. Het feit dat verweerder dit stelt, wil namelijk niet zeggen dat het feit hiermee vaststaat, ook zonder opmerkingen van opposant daarover.

43. Overigens heeft het Bureau niet kunnen vaststellen dat Cucina de Griekse vertaling van keuken is. Het Bureau merkt op, dat indien dit wel het geval zou zijn, het in aanmerking komend publiek hier niet bekend mee zal zijn.

44. De betekenis van La Cucina del Sole daarentegen ligt meer voor de hand. Het Bureau is 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". Het Bureau is dan ook van mening dat Cucina in het merk van verweerder niet dominant is. De aandacht van het publiek zal uitgaan naar het teken als geheel, dus inclusief de afbeelding van de zon, aangezien deze afbeelding naar de mening van het Bureau geen ondergeschikte plaats inneemt.

45. De merken zijn begripsmatig niet overeenstemmend.

Visuele vergelijking

46. Bij de visuele vergelijking hebben beide merken één woord met overeenkomsten, te weten Cucina en Cucina.

47. Zoals hierboven echter reeds werd vastgesteld is Cucina niet het dominante element in het merk van verweerder. Er is sprake van drie extra woordelementen, La, del en Sole en een figuratief element. Het figuratieve element, te weten de zon, neemt naar de mening van het Bureau geen ondergeschikte plaats in in de totaalindruk van het merk. Hierdoor ontstaan een geheel andere totaalindruk van het merk waartegen oppositie wordt ingesteld.

48. De tekens zijn in visueel opzicht in hun totaalindruk niet overeenstemmend.

Auditieve vergelijking

49. In geval van de auditieve vergelijking geldt dat beide merken één woord met overeenkomsten bevatten, te weten Cucina en Cucina. De uitspraak van beide elementen is overeenkomstig. Cucina wordt uitgesproken als KOETSJINA en Cucina als KOESINA. Slechts het middelste gedeelte verschilt.

50. De andere elementen kunnen in de uitspraak van het merk waartegen oppositie wordt ingesteld echter niet uitgevlakt worden, de "La" voor cucina en de elementen erna "del sole" worden duidelijk uitgesproken. Daarmee is auditief het verschil in klank tussen de merken groot. Het ingeroepen recht wordt uitgesproken als één woord met drie lettergrepen en het merk van verweerder wordt uitgesproken in drie woorden, waarbij in totaal zeven lettergrepen te horen zijn.

51. De tekens zijn in auditief opzicht in zeer geringe mate overeenstemmend.

Conclusie

52. De tekens zijn visueel en begripsmatig niet overeenstemmend en auditief in zeer geringe mate overeenstemmend.

Vergelijking van de waren en diensten

53. Om proceseconomische redenen laat het Bureau de vergelijking van de waren en diensten achterwege.

A.3. Overige relevante factoren

54. 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.

55. De beoordeling van de overeenstemming tussen twee merken berust 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, reeds aangehaald, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25).

56. 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.

57. Het valt niet uit te sluiten dat slechts een auditieve overeenstemming zou kunnen leiden tot gevaar voor verwarring (Lloyd, reeds geciteerd punt 28). Vaststelling van een auditieve overeenstemming is op zichzelf echter niet voldoende om te overwegen dat de twee betrokken merken, elk in hun geheel beschouwd, overeenstemmen (Matratzen GEA 06/01, overweging 31).

58. Voor wat betreft de verwijzingen van opposant naar de uitspraken van het OHIM merkt het Bureau op dat elke oppositiebeslissing op zelfstandige wijze wordt getoetst aan het BVIE en het bijbehorende UR. Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat de gevallen niet identiek zijn en zich richten op een ander in aanmerking komend publiek, met andere kenmerken, zoals bijvoorbeeld de Duitse consument.

B. Conclusie

59. De merken stemmen auditief in beperkte mate overeen. Visueel en begripsmatig zijn ze niet overeenstemmend. Zoals in overweging 53 reeds vermeld is de vergelijking van de waren en diensten om proceseconomische redenen achterwege gelaten. Om gevaar voor verwarring te kunnen vaststellen is immers, gezien de bewoordingen van artikel 2.3, sub b BVIE, zowel overeenstemming tussen de tekens als tussen de waren en diensten vereist. Naar oordeel van het Bureau is, al zouden de waren identiek zijn, de auditieve overeenstemming tussen de tekens, gelet op de visuele en begripsmatige verschillen, te gering om tot verwarringsgevaar te kunnen leiden. De verschillen in de totaalindruk van beide merken zijn op visueel en begripsmatig vlak groter dan de auditieve overeenkomsten.

IV Besluit

60. De oppositie wordt afgewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

61. De oppositie met nummer 2000742 niet gegrond is.

62. Spoedinschrijving B 804848 wordt gehandhaafd.

63. De opposant 1.000 euro verschuldigd is aan 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, 24 april 2008

Saskia Smits
(rapporteur)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Administratieve behandelaar:
Françoise Dufrasne