



BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE

Nº 2000920

van 30 oktober 2009

Opposant: **Morton's of Chicago, Inc.,**
Illinois corporation
Suite 500, 325 N. LaSalle Street
Chicago, Illinois 60610
Verenigde Staten

Gemachtigde: **Bureau Gevers S.A.**
Holidaystraat 5
B-1831 Diegem
Belgique

Merk: **MORTON'S**

(Benelux inschrijving 200705)

tegen

Verweerder: **Ainair Limited**
PO Box 22, Clinch's House, Lord Street
Douglas IM99 1RZ
Groot-Brittannië

Gemachtigde: **Elzas Noordzij B.V.**
Postbus 76842
1070 KC Amsterdam
Nederland

Betwiste merk: **MORTON'S**

(Benelux depot 1118226)

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 31 augustus 2006 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk MORTON'S ingediend ter onderscheiding van diensten in de klassen 41 en 43 onder inroeping van een recht van voorrang in Singapore daterend van 23 mei 2006 (nummer nr. T0609668C+T0609669A). De aanvraag is onder nummer 1118226 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 7 september 2006.
2. Op 1 december 2006 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Benelux inschrijving 200705 van het woordmerk MORTON'S, ingediend op 14 augustus 2000 en ingeschreven 5 december 2005 voor diensten in klasse 43. Het betrof hier een conversie van een gemeenschapsmerk.
3. De opposant is de houder van de ingeroepen Benelux inschrijving zoals blijkt uit het register.
4. De oppositie is ingesteld tegen alle diensten van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle diensten 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 ter kennis gebracht van partijen op 7 december 2006.
8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 8 februari 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft de mededeling van aanvang van de procedure op 20 februari 2007 aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn tot en met 20 april 2007 is gegeven om de oppositie met argumenten en eventuele stukken te onderbouwen.
9. Op 10 april 2007 heeft de opposant argumenten ingediend. Deze argumenten zijn op 20 april 2007 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 20 juni 2007 is gegeven om hierop te reageren. Naar aanleiding van meerdere opschortingen op gezamenlijk verzoek is deze termijn verlengd tot en met 20 februari 2009.
10. Verweerder heeft niet meer inhoudelijk gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft abusievelijk op 2 maart 2009 een kennisgeving inzake afsluiting van de procedure aan beide partijen gezonden, waarop verweerder terecht heeft gereageerd dat dit ten onrechte was. Verweerder heeft immers middels de opschortingen op gezamenlijk verzoek gereageerd inzake de oppositie in de zin van artikel 2.16, lid 3, sub b (BVIE).

11. Op 10 maart 2009 heeft het Bureau de afsluiting gerectificeerd en een mededeling aan beide partijen gestuurd dat, ondanks het ontbreken van argumenten van verweerder, het Bureau over zou gaan tot het nemen van een beslissing.

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

13. Op 17 maart 2009 werd door de gemachtigde van verweerder de overdracht van het bestreden teken aan Ainair Limited aangetekend. Aangezien het Bureau geen bericht heeft ontvangen dat de nieuwe deposant niet in de plaats zou komen van de eerdere deposant, vervangt de nieuwe deposant de eerdere als verweerder.

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

A. Argumenten van opposant

15. Opposant stelt dat merk en teken op visueel en auditief vlak identiek zijn. Een begripsmatige vergelijking is niet aan de orde volgens opposant, aangezien merk en teken geen betekenis hebben.

16. Voor wat betreft de diensten stelt opposant dat de diensten in klasse 43 identiek zijn. De diensten in klasse 41 van verweerder zijn complementair aan de diensten in klasse 43 van opposant en zijn derhalve sterk soortgelijk, meent opposant.

17. De gemiddelde consument van de in het geding zijnde diensten heeft geen bijzonder aandachtsniveau, aldus opposant.

18. Volgens opposant is er gevaar voor verwarring tussen merk en teken. Opposant verzoekt de oppositie toe te wijzen en het geopponeerde merk niet in te schrijven voor alle diensten.

B. Reactie van verweerder

19. Verweerder heeft geen argumenten ingediend (zie supra, overweging 10).

III. BESLISSING

A. 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 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.

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 (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

23. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
MORTON'S	MORTON'S

24. De tekens zijn identiek.

Vergelijking van de diensten

25. 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 (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

26. Bij vergelijking van de diensten van het ingeroepen recht en de diensten waartegen de oppositie is gericht, worden de diensten in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register, respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag.

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Klasse 41 Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; cabaret, nachtclubs, theatervoorstellingen, casino's, spellen (in

	hoofdzaak voor ontspanning) en sociëteitsdiensten (ontspanning); muzikale ontspanning.
<p>Classe 43 Services de restaurants, de bars, d'approvisionnement, de banquets, de petits restaurants (bistrots), de cafés, de bars et de bars à vins.</p> <p><i>Klasse 43 Restaurants, bars, catering, banketten, bistro's, café-restaurants, wijnbars.</i></p>	<p>Klasse 43 Het verstrekken van voedsel en dranken; tijdelijke huisvesting; café en koffiebardiensten; bereiden van voedsel en dranken; bereiden van voedsel en dranken voor afhaal; restaurant diensten; fastfood restaurant diensten; kantine diensten; zelfbedieningsrestaurant diensten; snackbars; restaurant- en bardiensten, waaronder vanuit een stalletje en voor afhaalmaaltijden; verstrekken van bereide maaltijden; bereiden van voedsel of maaltijden voor consumptie binnen of buiten de horecagelegenheid.</p>
<p><i>N.B.: De oorspronkelijke classificatietaal is het Frans. De vertaling van de warenlijst is louter opgenomen om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i></p>	

Klasse 41

27. De diensten van nachtclubs, casino's en van een sociëteit zijn sterk soortgelijk aan de diensten in klasse 43 van opposant. Deze gelegenheden hebben immers zonder uitzondering ook een bargedeelte of zelfs een restaurantgedeelte waar de gasten zich kunnen ontspannen bij een hapje en een drankje.

28. De diensten *ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; cabaret, theatervoorstellingen, spellen (in hoofdzaak voor ontspanning) en muzikale ontspanning* zijn naar oordeel van het Bureau soortgelijk aan de diensten in klasse 43 van opposant. Het gaat om diensten die vaak in combinatie met een hapje en een drankje worden aangeboden. Sportieve activiteiten worden vaak gecombineerd met een gezellig samenzijn tussen de clubs of de fans in de kantine van de sportclub. Culturele activiteiten kunnen verbonden worden aan een thema waarbij eten en drinken een belangrijke plaats inneemt. Denk bijvoorbeeld aan een Indonesische markt, waar naast zang en dans ook plaatselijke lekkernijen worden aangeboden. (Muzikale) ontspanning is ook een dienst die vaak in combinatie met catering wordt aangeboden. Cabaret en theatervoorstellingen worden altijd onderbroken door een pauze, waarbij het publiek in de bar van het theater gezellig gezamenlijk kan praten over de voorstelling. Ook na de voorstelling wordt in dezelfde bar nog nagenoten onder het genot van een drankje van hetgeen men die avond gezien heeft. De aard van de diensten, het bieden van ontspanning, is dezelfde en daarmee zijn de diensten complementair aan elkaar. De diensten zijn ook concurrerend, aangezien het allemaal diensten in het uitgaansleven zijn.

29. De aard en het doel van *opleiding en opvoeding* in klasse 41 van verweerder zijn naar oordeel van het Bureau geheel anders dan die van de diensten in klasse 43 van opposant. Deze diensten acht het Bureau dan ook niet soortgelijk.

Klasse 43

30. De diensten van verweerder in klasse 43 zijn identiek aan de diensten van opposant in deze klasse.

Conclusie

31. De diensten zijn deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk.

B. Conclusie

32. 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 (HvJEG, Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, beide reeds geciteerd).

33. In onderhavig geval is sprake van identieke merken, voor waren en diensten die deels identiek, deels soortgelijk en deels niet soortgelijk worden geacht door het Bureau. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het publiek zal kunnen menen zal zijn dat de identieke en soortgelijke diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er voor deze diensten sprake is van gevaar voor verwarring.

IV BESLUIT

34. Oppositie 2000920 wordt gedeeltelijk toegewezen.

35. Depot 1118226 wordt voor de volgende diensten niet ingeschreven:

Klasse 41: Ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; cabaret, nachtclubs, theatervoorstellingen, casino's, spellen (in hoofdzaak voor ontspanning) en sociëteitsdiensten (ontspanning); muzikale ontspanning.

Klasse 43: Alle diensten.

36. Depot 1118226 wordt ingeschreven voor de volgende diensten:

Klasse 41: Opvoeding en opleiding

37. Geen van de partijen wordt in de kosten verwezen op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement aangezien de oppositie gedeeltelijk toegewezen wordt.

Den Haag, 30 oktober 2009

Saskia Smits
(rapporteur)

Cocky Vermeulen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet