

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2001770
van 20 december 2010

Opposant: **Martien Van Loo**
Pieter Langendijkstraat 34 Hs
1054 ZB Amsterdam
Nederland

Gemachtigde: **ELZAS NOORDZIJ B.V.**
Postbus 76842
1070 KC Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht: 
COOL COOKING (Europese inschrijving 4741237)

tegen

Verweerder: **Cool Cookware Company B.V.**
Arnhemseweg 77
6711 GT Ede
Nederland

Gemachtigde: **de Merkplaats bv**
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland

Betwiste merk:  **Cool Cookware Company**
(Benelux depot 1128456)

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

1. Op 6 maart 2007 heeft verweerder een Benelux depot verricht van het gecombineerde woord-



/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 7, 8, 11, 21, 24, 25 en 37. Dit depot is onder nummer 1128456 in behandeling genomen en gepubliceerd op 14 mei 2007.

2. Op 31 juli 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de eerdere Europese inschrijving 4741237 van het gecombineerde woord-



/beeldmerk, ingediend op 24 november 2005 en ingeschreven op 16 maart 2009 voor waren in de klassen 21, 24 en 25.

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

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren en diensten 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. Op 3 augustus 2007 verstuurde het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau") de kennisgeving van ontvankelijkheid van de oppositie. Aangezien het ingeroepen recht op dat moment nog niet was ingeschreven, werd de procedure voor de duur van de inschrijvingsprocedure ambtshalve opgeschort.

8. Op 12 augustus 2009 heeft het Bureau de inschrijving van het ingeroepen recht, alsmede het einde van de ambtshalve opschorting en het begin van de cooling off aan partijen medegedeeld. Op 15 oktober 2009 heeft het Bureau partijen op de hoogte gebracht van de aanvang van de procedure, waarbij opposant een termijn werd toegekend tot en met 15 december 2009 om de oppositie met argumenten en eventuele stukken ter ondersteuning te onderbouwen.

9. Op 1 december 2009 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze zijn op 10 december 2009 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 10 februari 2010 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 5 februari 2010 heeft verweerder gereageerd. Deze reactie is door het Bureau op 9 februari 2010 aan de opposant doorgestuurd.

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 van de merken in kwestie.

A. Argumenten van opposant

14. Volgens opposant dekt het ingeroepen recht allerlei keukengerei, evenals het bestreden teken. Niet alleen zijn de waren in dezelfde klassen identiek, dan wel soortgelijk, ook de waren en diensten in de andere klassen hebben allemaal betrekking op koken en keukengerei en zijn derhalve soortgelijk aan de waren van het ingeroepen recht, aldus opposant.

15. Bij de vergelijking van de merken is opposant van mening dat de consument slechts zelden de mogelijkheid heeft de verschillende merken met elkaar te vergelijken, de consument zal dan ook niet letten op de verschillende details van merk en teken, doch enkel op de totaalindruk.

16. Van merk en teken stemt het begin overeen, namelijk COOL COOK. Volgens opposant stemmen merk en teken visueel en auditief dan ook in zeer sterke mate overeen. Bovendien is er volgens opposant sprake van een aardige alliteratie in het ingeroepen recht, doordat gebruik is gemaakt van de woorden Cool en Cooking. Het achter elkaar plaatsen van juist deze twee woorden heeft een meerwaarde, aangezien deze woorden geen verband met elkaar hebben. Juist die meerwaarde wordt volgens opposant door verweerder gekopieerd. Begripsmatig zijn merk en teken zeer overeenstemmend, aldus opposant.

17. Merk en teken stemmen volgens opposant verwarringwekkend met elkaar overeen en de waren en diensten zijn identiek dan wel soortgelijk. Er is dan ook sprake van verwarringsgevaar, aldus opposant. Opposant verzoekt de oppositie toe te wijzen en de verweerder in de kosten te veroordelen.

B. Reactie van verweerder

18. Visueel stemmen merk en teken volgens verweerder niet overeen, de grafische elementen in de logo's zijn geheel verschillend. Volgens verweerder is het auditieve aspect van ondergeschikt belang, nu het twee beeldmerken betreft. Bovendien zijn de verschillen in lengte en uitspraak verschillend en is de alliteratie niet zo origineel als opposant beweert, aldus verweerder. Verweerder verwijst ter ondersteuning van deze stelling naar andere registraties met de combinatie COOL en COOK.

19. Verweerder verwijst tevens naar een depot van een Gemeenschapsmerk van het teken Cool Quick Cooking dat voor de waren in de klassen 29, 30 en 42 definitief werd geweigerd. De term COOL COOKING is dan ook een beschrijvende term die niet kan worden gemonopoliseerd, COOL zegt immers iets over de aard van het COOKING, namelijk dat er op een hippe, koele manier gekookt wordt, aldus verweerder.

20. Cool Cooking is volgens verweerder volkomen beschrijvend voor op een hippe manier koken, terwijl het bestreden teken opgevat zal worden als een "coole kookgerei bedrijf". Begripsmatig is er geen overeenstemming volgens verweerder.

21. De waren in de klassen 21, 24 en 25 zijn volgens verweerder inderdaad identiek, dan wel soortgelijk. Het grootste deel van de overige waren en diensten is echter niet soortgelijk. Verweerder heeft een groothandel voor non-food horeca producten en dit assortiment wordt ingekocht door professionele afnemers, terwijl de producten van opposant juist aan de gewone consument worden aangeboden in kookwinkels. De waren en diensten van verweerder zijn dan ook voor een totaal andere doelgroep bestemd en lopen via verschillende distributiekanaalen en zullen daardoor door een totaal verschillend publiek worden gebruikt, aldus verweerder.

22. Samengevat zijn de tekens volgens verweerder niet overeenstemmend en zijn de waren en diensten niet soortgelijk, er is dan ook geen sprake van verwarringsgevaar voor het relevante publiek. Verweerder verzoekt de oppositie te verwerpen en opposant in de kosten te veroordelen.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

23. 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.



24. 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."

25. 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).

De te vergelijken tekens, waren en diensten

26. De te vergelijken tekens en waren en diensten zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	
	Klasse 7 Elektrische keukenmachines.
	Klasse 8 Bestek [messen, vorken en lepels].
	Klasse 11 Frituurpannen, elektrisch; elektrische keukenapparatuur voor zover niet begrepen in andere klassen.
Klasse 21 Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen of verguld of verzilverd); glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen; ovenwanten; picknickmanden (niet van edele metalen); picknickbenodigdheden; servethouders; servetringen (niet van edele metalen); peper en zoutstelen (niet van edele metalen).	Klasse 21 Keukengerei; kookpannen; pannensets; porseleinen vaatwerk; eetborden; bakpannen.
Klasse 24 Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; tafellakens, tafellinnen, placemats en tafellopers, niet van papier; pannenlappen.	Klasse 24 Theedoeken; handdoeken van textiel; pannenlappen.
Klasse 25 Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; schorten (kleding).	Klasse 25 Koksbuizen, koksbroeken en sloven (schorten).
	Klasse 37 Installatie van keukenapparatuur.

Vergelijking van de tekens

27. 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).

28. 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 (HvJEU, *Sabel en Lloyd Schuhfabrik Meyer*, beide reeds geciteerd).

29. 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; GEU, *EL CHARCUTERO ARTESANO*, T-242/06, 13 december 2007).

30. 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 en Lloyd Schuhfabrik Meyer*, alle reeds geciteerd).

31. Het ingeroepen recht bestaat uit de woorden "cool cooking" met hierboven een patroon van 11 bollen. Zowel het woord als de bollen zijn uitgevoerd in een opvallende kleur blauw. Het bestreden teken bestaat uit de woorden "Cool Cookware Company" in het blauw, voorafgegaan door een geprononceerde groene letter C met hierin twee in elkaar gedraaide letters "C" in het blauw.

32. Cool betekent gaaf (zie Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse Taal, 14^e druk). Het ingeroepen recht betekent derhalve "koken op een gave manier" en het bestreden teken betekent "gave keukenspullen bedrijf". Het Bureau is van oordeel dat het in aanmerking komend publiek over voldoende kennis van de Engelse taal beschikt om dit ook aanstonds als zodanig te begrijpen. Het Bureau acht de alliteratie niet voldoende om een groter onderscheidend vermogen aan de wordelementen van het ingeroepen recht en het bestreden teken toe te kennen.

33. Het gebrek aan onderscheidend vermogen van de wordelementen in aanmerking nemend, zijn de verschillen tussen merk en teken, te weten de toegevoegde beeldelementen, het zeer in het oog springende begin van het bestreden teken met de samengevoegde letters C, het gebruik van de verschillende kleuren en het feit dat het bestreden teken bijna twee keer zo lang is, voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden.

34. Aangezien de tekens onvoldoende overeenstemmen om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden, is het Bureau niet meer toegekomen aan een vergelijking van de waren en diensten. Er kan immers geen sprake zijn van gevaar voor verwarring als de tekens niet ten minste in één opzicht overeenstemmen, zelfs al zouden de waren en diensten identiek zijn (zie in die zin: GEU, *easyHotel*, T-316/07, 22 januari 2009 en *YOKANA*, T-103/06, 13 april 2010).

B. Overige factoren

35. In het kader van de oppositieprocedure is er geen sprake van een veroordeling in de gemaakte kosten. 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).

C. Conclusie

36. Het Bureau is van oordeel dat het publiek niet zal menen dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde, dan wel economisch verbonden ondernemingen en er zal derhalve geen sprake zijn van gevaar voor verwarring.

IV. Besluit

37. De oppositie met nummer 2001770 wordt afgewezen.

38. Benelux merkaanvraag met nummer 1128456 wordt ingeschreven.

39. De opposant is 1.000 euro verschuldigd 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, 20 december 2009

Saskia Smits
(rapporteur)

Camille Janssen

Willy Neys

Administratieve behandelaar: Jan Hart