

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
BESLISSING inzake OPPOSITIE
N° 2001854
van 21 augustus 2008

Opposant: **GREEN ISLE FOODS LIMITED**
IDA Industrial Estate, Monread Road
Naas, Co. Kildare
Ierland

Gemachtigde: **Shield Mark.Zacco**
Overschiestraat 61
1062 XD Amsterdam
Nederland

Ingeroepen recht 1: Europese inschrijving 2933091

Ingeroepen recht 2: Europese inschrijving 3306529

Ingeroepen recht 3: Europese inschrijving 4557104

tegen

Verweerder: **Evert van der Linde h.o.d.n. Mainstreet International**
Jan Zwartplantsoen 3
3752 VG Spakenburg
Nederland

Betwiste merk: depotnummer 1136005
Goodfellas


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

1. Op 28 mei 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk Goodfellas ingediend ter onderscheiding van waren en diensten in klassen 32, 41 en 43. De aanvraag is onder nummer 1136005 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 18 juni 2007.
2. Op 29 augustus 2007 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:


Ingeroepen recht 1:

-  Europese inschrijving 2933091 ingediend op 8 december 2002 voor waren en diensten in de klassen 29, 30 en 42.

Ingeroepen recht 2:

-  Europese inschrijving 3306529 ingediend op 6 augustus 2003 voor waren in klasse 30.

Ingeroepen recht 3:

-  Europese inschrijving 4557104 ingediend op 11 oktober 2006 voor de waren en diensten in de klassen 29, 30 en 43.
3. De opposant is houder van de ingeroepen Europese inschrijvingen zoals blijkt uit het register.
 4. De oppositie is ingesteld tegen een deel van de waren en dienstenvan de betwiste aanvraag tot inschrijving, namelijk die in de klassen 32 en 43.
 5. De oppositie is gebaseerd op alle waren en diensten 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 (hierna BVIE).
 7. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

8. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht aan partijen op 13 september 2007.
9. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 14 november 2007. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 12 december 2007 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij de opposant een termijn kreeg tot en met 12 februari 2008 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.
10. Op 31 januari 2008 heeft de opposant argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Deze argumenten zijn op 8 februari 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 8 april 2008 is gegeven om hierop te reageren.
11. Op 17 maart 2008 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 3 april 2008.
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. Opposant is van mening dat de tekens in visueel, fonetisch en begripsmatig opzicht overeenstemmen.
16. In visueel opzicht stelt hij dat de merken het (nagenoeg) identieke voorvoegsel GOODFELLA'S bevatten. Door het suggestieve (minder onderscheidende) karakter van de achtervoegsels van de ingeroepen rechten 2 en 3 en door het feit dat de consument in beginsel vooral aandacht besteedt aan het begin van het teken, ligt de nadruk, volgens opposant, op dit identieke voorvoegsel.
17. Met betrekking tot de fonetische vergelijking, voert opposant dezelfde argumenten aan als bij de visuele vergelijking: de merken van de ingeroepen rechten zijn in fonetisch opzicht identiek aan het merk van verweerder omdat de nadruk ligt op het element GOODFELLA'S.
18. Omdat het eerste element GOODFELLA'S in de merken domineert, is opposant van mening dat er ook sprake is van een begripsmatige overeenstemming. Verder stelt opposant dat GOODFELLA'S een zeer onderscheidend merk is voor de aangeduide waren en diensten.
19. Met betrekking tot de waren en diensten stelt opposant dat deze voor wat betreft de klasse 43 identiek zijn. Met betrekking tot klasse 32 merkt hij op dat deze ondersteunend en soortgelijk zijn aan de

waren en diensten van de ingeroepen merkrechten. Bovendien worden de waren via dezelfde distributiekanaalen verhandeld.

20. Uitgaande van de gemiddelde consument, die de nadruk zal leggen op het eerste deel van merken en teken, en gezien de soortgelijkheid van de waren en diensten, zou er, volgens opposant, bij deze consument gevaar voor verwarring kunnen ontstaan tussen merk en teken. Het teken zou als variant kunnen worden gezien van de geopponeerde tekens en de indruk zou kunnen ontstaan dat ze afkomstig zijn van aan elkaar gelieerde ondernemingen.

21. Verweerder merkt allereerst op dat opposant niet heeft willen meewerken aan het zoeken van een oplossing waarin beide partijen zich konden vinden.

22. Verweerder verwijst vervolgens naar een eerdere registratie op zijn naam van hetzelfde merk, weliswaar voor andere waren en diensten, waartegen geen oppositie werd ingesteld.

23. Bovendien bestrijdt verweerder dat het beeldmerk GOODFELLA'S SOLOS gebruikt wordt voor restauratie.

24. Volgens verweerder is er geen sprake van een fonetische overeenstemming, aangezien GOODFELLA'S SOLOS een geheel andere uitspraak heeft dan Goodfellas.

25. Ook merkt verweerder op dat opposant van mening lijkt te zijn dat er sprake is van een exclusief recht op de aanduiding GOODFELLA'S, ongeacht de eventueel (later) toe te voegen bestanddelen. Hiermee gaat opposant volgens verweerder voorbij aan het feit dat een merk gebruikt moet worden zoals het ingeschreven staat.

26. Daarnaast is verweerder van mening dat de waren "dranken en limonade" niet soortgelijk zijn aan de waren en diensten van opposant.

27. Verweerder is, tenslotte, van mening dat er sprake is van het inroepen van een algemeen bekend merk door opposant.

III. BESLISSING

A. Verwarringsgevaar

28. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de depositant 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.

29. 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.”

30. 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).


A.1. Vergelijking van de tekens

31. 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).

32. 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.

33. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (HvJEG, 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. Hierbij wordt uitgegaan van het merk zoals geregistreerd, niet van mogelijke varianten hierop, zoals verweerder meent (punt 25). Bovendien kan eventueel worden bezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

34. De te vergelijken tekens zijn de volgende:

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
	Goodfellas

Visuele vergelijking

35. Het ingeroepen recht is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit het wordelement GOODFELLA'S, weergegeven in gestileerde oranje letters. Onder het wordelement is een gestileerde groene streep geplaatst.

36. Het betwiste teken bestaat enkel uit het woordmerk Goodfellas.

37. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement. In dit geval neemt het wordelement duidelijk een prominente plaats in en zullen de beeldelementen enkel als versieringselement worden beschouwd.

38. Het Bureau is van mening dat de tekens in visueel opzicht in hun totaliteit in hoge mate overeenstemmen.

Auditieve vergelijking

39. Merk en teken hebben het element GOODFELLA'S gemeen. Het aantal lettergrepen is identiek. Het gebruik van de apostrof bij de ingeroepen rechten doet niets af aan de auditieve gelijkenis. Dit heeft immers geen invloed op de uitspraak.

40. De tekens zijn op auditief vlak identiek.

Begripsmatige vergelijking

41. Beide merken hebben het element GOODFELLA'S gemeen. "Fella" is Engelse spreektaal voor fellow en betekent "maat, vriend" (zie <http://www.urbandictionary.com/define.php?term=fella>). Een "goodfella" is dan een betrouwbare vriend of maat. Bovendien is Goodfellas een Amerikaanse gangsterfilm uit 1990 geregisseerd door Martin Scorsese. De film staat bekend als één van de grote misdaadfilms die in een adem genoemd mogen worden met The Godfather en Scarface (bron: <http://nl.wikipedia.org/wiki/Goodfellas>).

42. Dit woord is evenwel niet beschrijvend voor de waren en diensten.

43. De tekens zijn op begripsmatig vlak identiek.

Conclusie

44. Op visueel vlak stemmen de tekens in hun totaliteit in hoge mate overeen. Op auditief en begripsmatig vlak zijn de tekens identiek.

A.2. Vergelijking van de waren en diensten

45. 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).

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

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
Kl. 29 Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesproducten, visproducten, producten van gevogelte en wild; aardappelen en aardappelproducten; kant-en-klaarmaaltijden; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, vruchtensausen; eieren, spijssoliën, soepen; alle voornoemde goederen, voor zover begrepen in klasse 29.	
Kl 30 Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, broodjes, suikerbakkerswaren, deegproducten voor gebak, deegwaren, snacks kant-en-klaarmaaltijden; pizza's, pizzatoppings, pizzaproducten, pannenkoeken, vullingen, sausen; suikerbakkerswaren, consumptie-ijs, honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, specerijen; roomijs; allemaal voorzover begrepen in klasse 30.	
	Kl 32 Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken.
Kl 42 Restaurantdiensten; het bereiden van voedsel en dranken; pizzeria's; alle voornoemde diensten, voor zover begrepen in klasse 42.	
	Kl 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting.

Klasse 32

47. De warenlijst van het betwiste teken bevat in klasse 32 verschillende soorten drank, namelijk bieren, minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken, vruchtendranken en vruchtensappen, siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken. Deze zijn sterk soortgelijk aan de waren koffie en thee genoemd in klasse 30 van het ingeroepen recht. Het betreffen

dranken of producten bestemd voor dranken. Deze zijn alle bestemd voor de menselijke consumptie. Ze helpen om de dorst te lessen. Ook de distributiekkanalen zijn hetzelfde: al deze producten zijn verkrijgbaar in de supermarkt. Daarnaast kan men in een café, restaurant of op een terrasje elk van deze drankjes bestellen. Ze staan bij elkaar vermeld op de kaart. Hierdoor zijn de waren van verweerder bovendien concurrerend aan genoemde waren van opposant. Tot slot zijn de waren van verweerder complementair aan de waren van opposant. Het is heel gebruikelijk om bij een kopje koffie, water te bestellen. Ook zal een kop koffie of thee in vele gevallen gevolgd worden door een biertje, een vruchtensapje, een glas fris of vice versa.

Klasse 43

48. In de dienstenlijst van verweerder komt *restaurantie (het verstrekken van voedsel en dranken)* voor. De diensten zijn identiek aan de volgende diensten van het ingeroepen recht: *restaurantdiensten; het bereiden van voedsel en dranken; pizzeria's; alle voornoemde diensten, voor zover begrepen in klasse 42*. Hieraan doet niet af dat de diensten bij opposant zich in klasse 42 bevinden. Deze diensten worden nu immers in klasse 43 geïnclassificeerd. Bovendien wordt bij de beoordeling van soortgelijkheid van waren en diensten geen rekening gehouden met de indeling in de klassen, maar wordt over deze klassen heen gekeken.

49. Verweerder heeft zijn merk eveneens gedeponereerd voor *tijdelijke huisvesting*. Huisvesting is een gelegenheid om te verblijven. Synoniem zijn de aanduidingen "onderdak", "onderkomen", "inwoning", "verblijf" (bron: Groot Woordenboek der Nederlandse taal van Van Dale). Een onderkomen in een hotel is een voorbeeld van tijdelijke huisvesting. In hotels kan ook een maaltijd genuttigd worden. Deze hotels beschikken hiervoor over een restaurant. Ook via de zogenaamde "roomservice" kan men in veel gevallen een maaltijd nuttigen in een hotel. Een hotel beschikt bovendien over het algemeen ook over een bar, waar dranken kunnen worden geserveerd. De dienst *tijdelijke huisvesting* is daarom soortgelijk aan de diensten in klasse 42 van opposant.

50. De diensten in de klassen 42 en 43 zijn, naar het oordeel van het Bureau, dan ook deels identiek en deels soortgelijk.

Conclusie

51. De waren en diensten van het bestreden teken zijn identiek, sterk soortgelijk dan wel soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

A.3. Overige relevante factoren

52. Allereerst merkt het Bureau op dat het argument van verweerder met betrekking tot het niet willen meewerken aan het zoeken van een oplossing waarin beide partijen zich zouden kunnen vinden (zie punt 21), niet ter zake doet. Een dergelijk feit heeft geen invloed op de beslissing van het Bureau.

53. Verweerder merkt op dat tegen een eerdere registratie op zijn naam van hetzelfde merk, weliswaar voor andere waren en diensten, geen oppositie werd ingesteld (punt 22). Het bestaan van andere merken in het register waartegen niet werd opgetreden, doet echter niet terzake. Enkel merk en teken zoals in geding, worden beoordeeld.

54. Ook het argument van verweerder betreffende het werkelijke gebruik door opposant (zie punt 23), doet in deze oppositieprocedure niet ter zake. De ingeroepen rechten zijn immers nog niet gebruiksplichtig. Het Bureau beoordeelt de gegevens zoals opgenomen in het register.

55. 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.

56. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat 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 in aanmerking komend publiek bestaat in dit geval uit gewone consumenten. Het aandachtsniveau is dus gemiddeld.

57. Het verwarringsgevaar is 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 (zie HvJEG, Canon, reeds aangehaald; Sabel, reeds aangehaald en Lloyd, reeds aangehaald). Opposant heeft, in tegenstelling tot hetgeen verweerder lijkt te suggereren (punt 27), de oppositie niet gebaseerd op een algemeen bekend merk en evenmin gesteld dat zijn merk bekend zou zijn. Dit punt is derhave niet aan de orde in de deze oppositieprocedure. Wel kan gesteld worden dat het in dit geval merken met een intrinsiek onderscheidend vermogen betreft. Ze zijn niet beschrijvend voor de waren en diensten.

B. Conclusie

58. Het Bureau is van oordeel dat de tekens op visueel vlak in hun totaliteit in hoge mate overeenstemmen. Op auditief en begripsmatig vlak zijn de tekens identiek. De waren en diensten van het bestreden teken zijn identiek, sterk soortgelijk dan wel soortgelijk aan de waren en diensten van het ingeroepen recht.

59. Het Bureau is dan ook van oordeel dat het publiek van mening kan zijn dat de waren en diensten afkomstig zijn van dezelfde of van economisch verbonden ondernemingen en dat er sprake is van gevaar voor verwarring.

60. Aangezien met betrekking tot het eerste ingeroepen recht reeds verwarringsgevaar is vastgesteld, dient niet meer aan de andere ingeroepen rechten te worden toegekomen.

C. Besluit

61. De oppositie wordt toegewezen.

Om deze redenen beslist het Bureau dat

62. De oppositie met nummer 2001854 gegrond is.
63. Benelux depot met nummer 1136005 enkel wordt ingeschreven voor de diensten waartegen geen oppositie werd ingesteld, te weten:
- Klasse 41: Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten.
64. De verweerder 1.000 euro verschuldigd is aan de 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, 21 augustus 2008

Cocky Vermeulen
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Diter Wuijters

Administratieve behandelaar: Guy Abrams